



Banská Bystrica 5. 10. 2021
POZ 2660-2016/N-116-2021

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa McDonald's International Property Company, Ltd., 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 606007, Spojené štáty americké (pred zmenou sídla: McDonald's International Property Company, Ltd., 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Spojené štáty americké), v konaní zastúpenou spoločnosťou G. Lehnert, s. r. o., Rajska 7, 811 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti



zápisu označenia do registra ochranných známk, prihláseného 20.12.2016 prihlasovateľom SOLVENT ČR, s. r. o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2660-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.6.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


námietkam sa vyhovie a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2660-2016, sa zamieta.

Odôvodnenie:


Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2660-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.8.2017 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a), b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ podanie námietok podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach zdôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk predstavujúcich známkový rad založený na slovnom prvku „Happy“, konkrétne:



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9213745  s právom prednosti od 30. júna 2010, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 8805731 „HAPPY MEAL“ s právom prednosti od 12. januára 2010, ktorá je zapísaná okrem iných aj pre tovary v triedach 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),


- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11605094  s právom prednosti od 26. februára 2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),


- slovnej ochrannej známky EÚ č. 12535506 „Happy Meal“ s právom prednosti od 24. januára 2014, zapísanej pre tovary v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),


- slovnej ochrannej známky EÚ č. 58230 „HAPPY MEAL“ s právom prednosti od 1. apríla 1996, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),


- slovnej ochrannej známky EÚ č. 10063949 „HAPPY STUDIO“ s právom prednosti od 21. júna 2011, zapísanej pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“).

Podanie námietok podľa § 7 písm. f) citovaného zákona namietateľ odôvodnil tým, že okrem uvedených

ochranných známok je tiež majiteľom nezapísaného označenia , ktoré používa v obchodnom styku a ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary „hračky“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb, a ktoré je svojím vyobrazením zhodné so staršou ochrannou známkou  zapísanou pre tovary v triedach 29, 30, 32 a 43.

Pri porovnaní zverejneného označenia  s prvou a druhou staršou ochrannou známkou a tiež

nezapísaným označením  z fonetického hľadiska namietateľ skonštatoval, že zhodný slovný prvok „happy“ bude reprodukován rovnako a vzhľadom na to, že ide o prvok umiestnený na začiatku označenia, charakteristický pre známkový rad ochranných známok namietateľa, ktorý nadobudol vysokú rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary namietateľa, sú označenia z fonetického hľadiska podobné vo vyššej miere. Konštatovanú fonetickú podobnosť vo vyššej miere neovplyvní ani fakt, že súčasťou zverejneného označenia je aj slovný prvok „kids“, pretože ten podľa názoru namietateľa má vo vzťahu k tovarom „hry a hračky“ opisnú povahu.

Vizuálne porovnanie zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou a s nezapísaným označením namietateľ uzavrel konštatovaním ich podobnosti. K uvedenému záveru došiel na základe toho, že všetky porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „happy“ umiestnený na prvom mieste, a tiež druhý slovný prvok „kids“ vs „meal“ je vyhotovený veľmi podobným spôsobom (rovnaký počet písmen, farebnosť). Namietateľ uviedol, že celková grafická kompozícia zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky a nezapísaného označenia je vizuálne podobná, a preto si bežný spotrebiteľ pri pohľade na výrobok označený zverejneným označením môže spájať jeho výrobky s výrobkami namietateľa. Zverejnené označenie je tak podľa namietateľa spôsobilé medzi spotrebiteľskou verejnosťou vyvolať asociáciu s výrobkami namietateľa, konkrétne s výrobkami *hry a hračky* v triede 28 označenými prvou staršou ochrannou známkou a nezapísaným označením. V tejto súvislosti namietateľ poukázal aj na vysokú rozlišovaciu spôsobilosť slovného spojenia „happy meal“, na základe ktorej vzniká reálny predpoklad, že zverejnené označenie bude z vizuálneho hľadiska, a to aj napriek odlišnému slovnému prvku „kids“, vyvolávať medzi bežnou spotrebiteľskou verejnosťou nebezpečenstvo zámieny s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou a nezapísaným označením namietateľa, ako aj nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti zverejneného označenia a prvej a druhej staršej ochrannej známky a nezapísaného označenia namietateľa.

Ďalej namietateľ podotkol, že druhá staršia slovná ochranná známka „HAPPY MEAL“, ako aj prvá obrazová staršia ochranná známka, sú ochranné známky s dobrým menom, a preto vyvolávajú u spotrebiteľa dojem, že výrobky alebo služby označené slovným spojením „HAPPY MEAL“ majú zaručene určitý štandard a kvalitu, ktorá je typická len pre spoločnosť namietateľa.

Celkové vizuálne porovnanie zverejneného označenia podľa namietateľa vyvoláva v spotrebiteľskej verejnosti rovnaký dojem ako nezapísané označenie namietateľa, čo je umocnené aj tým, že zverejnené označenie je prihlásené aj pre tovary „hračky pre deti“ v triede 28, pre ktoré je zapísaná aj druhá slovná staršia ochranná známka a tiež pre ktoré namietateľ používa nezapísané označenie.

Vzhľadom na to, že slovné spojenia „happy kids“ a „happy meal“ sú v anglickom jazyku, a teda podľa názoru namietateľa ide o spojenia slov, ktorých význam bude pre väčšinu spotrebiteľov na území Slovenskej republiky nezrozumiteľný, tak nebude význam týchto spojení pre relevantnú verejnosť dostatočne významným na odlíšenie označení do takej miery, aby na strane spotrebiteľskej verejnosti nedošlo medzi nimi k ich zámene vo forme asociácie. Namietateľ skonštatoval na základe uvedeného podobnosť aj zo sémantického hľadiska medzi zverejneným označením a prvou a druhou staršou ochrannou známkou a tiež nezapísaným označením.

V ďalšej časti namietateľ upozornil, že staršie ochranné známky a nezapísané označenie sú z dôvodu ich vžitosti na trhu označeniami s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, a preto majú širšiu ochranu. Podľa názoru namietateľa práve slovné spojenie „happy meal“ dáva starším ochranným známkam vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ zdôraznil, že fonetickú, vizuálnu aj sémantickú podobnosť porovnávaných označení umocňuje vysoká rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno starších ochranných známk, ktoré tvoria známkový rad založený na slovnom spojení „happy meal“.

Na základe uvedených skutočností namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné so staršou slovnou ochrannou známkou „HAPPY MEAL“, ktorá je zapísaná pre rovnaké, resp. podobné tovary v triede 28, ako je prihlasované zverejnené označenie, a preto sú naplnené podmienky uplatneného ustanovenia v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Zároveň namietateľ zdôraznil, že zo všetkých uvedených skutočností je zřejmé, že zverejnené označenie je podobné aj s nezapísaným označením namietateľa používaným v obchodnom styku, ktoré používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné, resp. podobné tovary namietateľa patriace do triedy 28 (hry a hračky) pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia, pričom takéto nezapísané označenie nemá iba miestny dosah, a preto možno skonštatovať naplnenie aj ďalšieho námietkového ustanovenia podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

Uplatnené ustanovenie podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ zdôvodnil tým, že jeho spoločnosť McDonald's poskytuje tzv. fast-food na území Slovenskej republiky už viac ako 22 rokov (od roku 1995), s čím súvisí aj používanie už uvedených starších ochranných známk a tiež používanie národnej slovnej ochrannej známky č. 169891 v znení „HAPPY MEAL“ od 7.11.1990. Namietateľ zdôraznil, že jeho spoločnosť je najväčším distribútorom hračiek na svete, ktoré distribuuje pod značkou „happy meal“, a práve kvôli hračkám, ktoré sú distribuované spolu s „happy meal“ produktom, je spoločnosť namietateľa najobľúbenejšou reštauráciou medzi deťmi (www.aktuality.sk). Namietateľ upozornil, že príjmy jeho spoločnosti z predaja výrobkov označovaných „happy meal“ tvoria približne 10 percent z celkových príjmov (etrend.sk), a teda záujem detí o „happy meal“ je jedným z trvalých zdrojov jej príjmov.

Namietateľ v tejto súvislosti predložil viacero výťažkov článkov z rôznych médií, informácie z ktorých poukazujú na mimoriadnu obľúbenosť siete prevádzok McDonald's na území Slovenskej republiky.

Podľa namietateľa je nesporné, že prvá obrazová ochranná známka, ako aj druhá slovná ochranná známka sú medzi verejnosťou zaužívané a prostredníctvom výrobkov (hračiek) „Happy meal“ aj dobre známe, t. j. sú jednoznačne spájané so spoločnosťou namietateľa a zároveň predstavujú ochranné známky s dobrým menom nie len na Slovensku, ale na celom svete. Namietateľ ďalej podotkol, že je majiteľom celého radu ochranných známk obsahujúcich slovné spojenie „happy“.

Vzhľadom na to, že slovná a obrazová staršia ochranná známka získali na území Slovenskej republiky vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno, je existencia pravdepodobnosti zámene medzi nimi a zverejneným označením vyššia. Namietateľ tiež zdôraznil, že ochranným známkam s dobrým menom sa

v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach poskytuje širší druh ochrany, ktorý nie je závislý na zistení zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb. V súvislosti s uvedeným namietateľ upozornil, že používanie zverejneného označenia na akýchkoľvek tovaroch a službách je nepoctivým ťažením, resp. parazitovaním na rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene starších ochranných známk.

Namietateľ opätovne zdôraznil, že staršie ochranné známky so slovným spojením „happy meal“ sú medzi spotrebiteľskou verejnosťou známe aj podľa charakteristického obrazového vyhotovenia, ktoré si spotrebiteľia osvojili a čím dlhšie bude prihlasovateľ používať zverejnené označenie, tým viac sa bude oslabovať rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk namietateľa s dobrým menom.

V závere namietateľ skonštatoval, že použitie zverejneného označenia na akýchkoľvek tovaroch alebo službách by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk namietateľa a bolo by na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti a ich dobrému menu. Z uvedených dôvodov sú naplnené aj podmienky uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ navrhol úradu zamietnuť prihlášku ochrannej známky POZ 2660-2016 v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.9.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Následne boli úradu 26.9.2017 doručené pripomienky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk z dôvodu naplnenia podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Kópiu pripomienok úrad zaslal 3.10.2017 na vyjadrenie prihlasovateľovi, ktorý sa k nim v stanovenej lehote nevyjadril. Úrad listom z 5.4.2018 prihlasovateľa oboznámil s výsledkom posúdenia pripomienok a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ v reakcii na list úradu zaslal 30.7.2018 nesúhlasné stanovisko k výsledku posúdenia pripomienok a zároveň požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb o všetky nárokované tovary v triede 28. S účinnosťou od 30.7.2018 bolo vykonané zúženie zoznamu nárokovovaných tovarov a služieb v zmysle požiadavky prihlasovateľa. Podávateľ pripomienok listom doručeným 5.10.2018 úradu oznámil, že napriek zúženiu zoznamu tovarov a služieb naďalej trvá na podaných pripomienkach. Konanie o pripomienkach bolo ukončené rozhodnutím č. POZ 2660-2016/P-10-2018 zo 14.12.2018, ktorým bolo vyhovené pripomienkam a prihláška ochrannej známky POZ 2660-2016 bola zamietnutá. Proti uvedenému rozhodnutiu bol v zákonnej lehote prihlasovateľom podaný rozklad. Druhostupňový orgán v rozhodnutí č. POZ 2660-2016/II-56-2021 zo 7.6.2021 skonštatoval, že prihláška ochrannej známky bola podaná v dobrej viere, a spis bol vrátený prvostupňovému orgánu, aby konal o podaných námietkach.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 2.11.2021 uviedol, že nesúhlasí s porovnaním označenia založenom na tom, že dominantnou časťou slovného spojenia zverejneného označenia je slovný prvok „happy“, ktorým sú tvorené aj staršie ochranné známky a ktorý je typický pre namietateľa. Prihlasovateľ zdôraznil, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa o tom, že slovný prvok „happy“ je príznačný pre namietateľa, pretože len v Slovenskej republike je platných viac ako 100 ochranných známk iných majiteľov zapísaných pre tovary v triede 28, obsahujúcich slovný prvok „happy“. Ďalej prihlasovateľ upozornil, že slovný prvok „happy“ v anglickom jazyku v preklade znamená šťastný, spokojný a k predmetným tovarom má pochvalnú povahu, preto stupeň jeho rozlišovacej spôsobilosti je mimoriadne nízky, rovnako ako aj slovného prvku „meal“. Prihlasovateľ opäť podotkol, že po zadaní slovného spojenia „Happy hračky“ do internetového vyhľadávača Google sa zobrazí množstvo obrázkov hračiek, ktoré nepochádzajú od namietateľa, prípadne aj hračky označené priamo slovným prvkom „happy“. Vzhľadom na uvedené podľa prihlasovateľa nemôže byť slovný prvok „happy“ rozlišujúcim prvkom, ale označenia navzájom odlišujú okrem obrazových a farebných prvkov aj ďalšie slovné prvky, a to v prípade zverejneného označenia slovný prvok „kids“ a v prípade starších ochranných známk slovný prvok „meal“.

Pri porovnaní zverejneného označenia a nezapísaného označenia namietateľa (a tiež prvej obrazovej staršej ochrannej známky zhodnej svojím vyobrazením s nezapísaným označením) z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ upozornil, že obsahujú iné slovné prvky „kids“ a „meal“ vyhotovené odlišnou štylizáciou písmen umiestnených na odlišnom podklade. Zároveň poukázal na štylizované písmeno „m“ v nezapísanom označení, ktoré sa nachádza nad slovným prvkom „happy“ a ktoré podľa prihlasovateľa predstavuje charakteristické označenie spoločnosti namietateľa McDonald's. V súvislosti so všetkými uvedenými skutočnosťami, prihlasovateľ skonštatoval, že nezapísané označenie obsahuje dostatok znakov rozlišujúcich prvkov, a preto zverejnené označenie a nezapísané označenie považuje prihlasovateľ len za málo podobné.

Prihlasovateľ uviedol, že slovná ochranná známka „HAPPY MEAL“ neobsahuje vizuálne zhodný ani jeden prvok s prvkami zo zverejneného označenia. Keďže v nej absentujú všetky obrazové prvky a štylizácie písmen, preto prihlasovateľ pri ich porovnaní z vizuálneho hľadiska konštatoval nepodobnosť.

Sémantické porovnanie prvej, druhej staršej ochrannej známky, ako aj nezapísaného označenia, ktoré je totožné s vyobrazením prvej staršej ochrannej známky, a zverejneného označenia s významami „šťastné jedlo“ (happy meal) vs „šťastné deti“ (happy kids) prihlasovateľ vyhodnotil konštatovaním ich nepodobnosti. Zdôraznil, že slovné prvky sú síce v anglickom jazyku, ale ide o bežné anglické výrazy známe väčšine spotrebiteľskej verejnosti, najmä detskému spotrebiteľovi, ktorý je v ovládaní anglického jazyka zdatnejší.

Prihlasovateľ na základe porovnania zoznamov tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky a prihláseného pre zverejnené označenie dospel k názoru, že tovary zverejneného označenia možno, okrem tovarov prihlásených v triede 28, považovať za odlišné od zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky.

V rámci celkového zhodnotenia uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že tovary zverejneného označenia nie sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, t. j. nie je splnená jedna zo základných podmienok uplatneného ustanovenia v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Porovnanie zverejneného označenia a druhej slovnej staršej ochrannej známky prihlasovateľ skonštatoval čiastočnú podobnosť z fonetického hľadiska a nepodobnosť z vizuálneho a sémantického hľadiska, preto aj napriek zhodnosti a podobnosti tovarov v triede 28, upozornil, že pravdepodobnosť zámeny zverejneného označenia a druhej staršej slovnej ochrannej známky možno vylúčiť.

Prihlasovateľ tiež zdôraznil, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa o vysokej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок a ani o ich vžitosti na trhu. Slovný prvok „happy“, ktorý je súčasťou viacerých ochranných znáмок namietateľa nie je podľa názoru prihlasovateľa spôsobiť vznik asociácie medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami namietateľa a ani vyvolať predstavu, že zverejnené označenie je súčasťou série ochranných znáмок namietateľa.

K uplatnenému dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a jeho zdôvodneniu namietateľom prihlasovateľ uviedol, že len skutočnosť, že namietateľ poskytuje fast-food služby v Slovenskej republike ešte sama osebe nepreukazuje, že staršie ochranné známky majú dobré meno, a to vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané.

Z predložených dôkazov podľa prihlasovateľa nie je možné zistiť, odkedy sa prvá a druhá staršia ochranná známka používa na území Slovenskej republiky a v akom rozsahu. Predložené doklady prihlasovateľ nepovažuje za dostatočné ani na preukázanie dobrého mena starších ochranných znáмок, keďže podľa jeho názoru z nich nie je možné posúdiť rozsah používania starších ochranných znáмок a ani skutočnosť, ktoré ochranné známky namietateľa boli používané.

Prihlasovateľ upozornil, že namietateľ okrem preukázania dobrého mena starších ochranných znáмок musí tiež uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок, avšak namietateľ v námietkach neuvádza nič relevantné, čo by poukazovalo na existenciu nebezpečenstva narušenia rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок v dôsledku používania zverejneného označenia.

K tvrdenej asociácii medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami namietateľa, na základe slovného prvku „happy“, z ktorej následne vyvodil narušenie rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок, prihlasovateľ vyslovil svoje nesúhlasné stanovisko. Zdôraznil, že slovný prvok „happy“ je často používaný v súvislosti s tovarmi alebo službami aj inými subjektmi (predložené výtlačky z vyhľadávача Google), a preto ide o prvok s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Vzhľadom na dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť zverejneného označenia, rozdielny charakter tovarov a nízku rozlišovaciu spôsobilosť prvku „happy“, prihlasovateľ skonštatoval, že nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок je nepravdepodobné, t. j. nie sú naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ sa vyjadril aj k uplatnenému námietkovému dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Podotkol, že okrem zhodnosti, resp. podobnosti zverejneného označenia s nezapísaným označením musí namietateľ preukázať aj nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky. Z predložených dôkazov namietateľom však takéto skutočnosti nevyplývajú, a preto ich nemožno považovať za dostatočné na preukázanie naplnenia podmienok § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach.

V závere prihlasovateľ navrhol úradu zamietnuť námietky v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a), b) a f) zákona o ochranných známkach č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


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

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


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

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


- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známkov úradu 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 obrazovej ochrannej známky  , číslo spisu POZ 2660-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.12.2016 prihlasovateľom Solvent ČR, s. r. o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.6.2017 pre tovary v triedach 3, 5, 10, 12, 16, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Ďalej bolo zistené, že namietateľ McDonald's International Property Company, Ltd., 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 606007, Spojené štáty americké (pred zmenou sídla: McDonald's International Property Company, Ltd., 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Spojené štáty

americké) je majiteľom ochrannej známky obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9213745  s právom prednosti od 30. 6. 2010, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovej ochrannej známky EÚ č. 8805731 „HAPPY MEAL“ s právom prednosti od 12. 1. 2010, ktorá je zapísaná okrem iných aj pre tovary v triedach 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 11605094 „“ s právom prednosti od 26. 2. 2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovnej ochrannej známky EÚ č. 12535506 „Happy Meal“ s právom prednosti od 24. 1. 2014, zapísanej pre tovary v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovnej ochrannej známky EÚ č. 58230 „HAPPY MEAL“ s právom prednosti od 1. 4. 1996, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, slovnej ochrannej známky EÚ č. 10063949 „HAPPY STUDIO“ s právom prednosti od 21. 6. 2011, zapísanej pre služby v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Namietateľ tiež uviedol, že je aj majiteľom nezapísaného označenia , ktoré používa v obchodnom styku a ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciú spôsobilosť pre tovary „hračky“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a ktoré je svojím vyobrazením zhodné s prvou obrazovou staršou ochrannou známkou



zapísanou pre tovary v triedach 29, 30, 32 a 43.

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.

Namietateľ porovnanie tovarov a služieb a tiež porovnanie samotných kolíznych označení založil na porovnaní zverejneného označenia s prvou obrazovou a druhou slovnou staršou ochrannou známkou, a preto aj úrad sa bude v ďalšom porovnaní zaoberať prednostne nimi.

Porovnanie tovarov a služieb

Pred samotným porovnaním zoznamov tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky je nutné uviesť, že úrad na žiadosť prihlasovateľa s účinnosťou od 30.7.2018 zúžil zoznam prihlasovaných tovarov pre zverejnené označenie o triedu 28, konkrétne o tovary „hračky pre deti; bublifuky; spoločenské hry“.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 3 - „avivážne prípravky pre deti; prostriedky na pranie pre deti; kozmetické prípravky pre deti; ochranné prípravky na opalovanie pre deti; mydlá pre deti; šampóny pre deti; vatové tyčinky na kozmetické použitie pre deti; obrúsky napustené pleťovými vodami pre deti; zubné pasty pre deti“;

v triede 5 – „hygienické papierové podložky pre deti; liečivé čaje pre deti; vitamínové prípravky pre deti; krémy na lekárske použitie pre deti; olejové prípravky do kúpeľa na lekárske použitie pre deti; mydlá na liečebné účely pre deti; šampóny na liečebné účely pre deti; potraviny pre batolátá; potraviny pre batolátá; nápoje pre batolátá; sušené mlieko pre dojčatá; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; detské plienky; detské plienkové nohavičky; vankúše (podložky) na dojčenie; prípravky na uľahčenie prerezávanie zubov“;

v triede 10 – „cumle pre dojčatá; detské fľaše; cumle na detské fľaše; uzávery na detské fľaše; krúžky na prerezávanie zubov; pomôcky pri dojčení; odsávačky materského mlieka; nosové odsávačky“;

v triede 12 – „kryty na detské kombinované kočíky; striešky na detské kombinované kočíky; sieťky proti hmyzu na detské kombinované kočíky“;

v triede 16 – „toaletný papier; vlhčený toaletný papier; papierové utierky; papierové utierky na tvár vlhčené; papierové uteráky; papierové vreckovky; papierové podbradníky“;

v triede 25 – „*podbradníky, nie papierové*“.

Prvá staršia obrazová ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 29 – „*foods prepared from meat, pork, fish and poultry products, preserved and cooked fruits and vegetables, eggs, cheese, milk, milk preparations, pickles, desserts (as far as included in class 29)*“ (jedlá pripravené z mäsa, produkty z bravčového mäsa, rýb a hydiny; konzervované a zavarené ovocie a zelenina, vajcia, syry, mlieko, mliečne prípravky, nakladaná zelenina, dezerty (zahrnuté v tejto triede);

v triede 30 – „*edible sandwiches, meat sandwiches, pork sandwiches, fish sandwiches, chicken sandwiches, biscuits, bread, cakes, cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, tea, mustard, oatmeal, pastries, sauces, seasonings, sugar, desserts (as far as included in class 30)*“ (jedlé sendviče, mäsové sendviče, sendviče s bravčovým mäsom, rybie sendviče, kuracie sendviče, sušienky, chlieb, koláče, keksíky, čokoláda, káva, kávové náhradky, čaj, horčica, ovsená múka, jemné pečivo, omáčky, koreniny, cukor (zahrnuté v tejto triede);

v triede 32 – „*non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for making beverages*“ (nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov);

v triede 43 – „*restaurant services*“ (reštauračné služby).

Druhá staršia slovná ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 9 – „*computer software; electronic hand-held devices for storing and playing music and videos*“ (počítačový softvér; elektronické ručné zariadenia na ukladanie a prehrávanie hudby a videí);

v triede 16 – „*printed matter; crayons; pencils; pens; paper and activity books*“ (tlačoviny; pastelky; ceruzky; perá; papier a papierové zošity);

v triede 28 – „*hand-held computer games; sound toys; toys, games and play things, including and board games*“ (vreckové počítačové hry; zvukové hračky; hračky, hry a veci na hranie vrátane stolových hier);

v triede 41 – „*providing on-line facilities via a global computer network, to enable users to access audio; video and other multimedia content, including music, concerts and videos*“ (poskytovanie on-line možností prostredníctvom globálnej počítačovej siete, ktoré používateľom umožňujú prístup k zvuku; video a iný multimediálny obsah vrátane hudby, koncertov a videí).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zoznam tovarov prihlásených pre zverejnené označenie zahŕňa rôzne druhy tovarov z viacerých tried, ktoré majú spoločné zameranie, t. j. sú určené pre deti a batoláta. Zoznam tovarov a služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku vychádza priamo zo zamerania činnosti spoločnosti navrhovateľa, a preto sa týka najmä poskytovania reštauračných služieb a tovarov z oblasti potravinárstva. Zoznam druhej staršej ochrannej známky pokrýva tovary, ako sú počítačový softvér a rôzne elektronické zariadenia, tlačoviny, hry a hračky a tiež služby umožňujúce poskytovanie on-line možností na prístup k zvuku či videu.

Zverejnené označenie je prihlásené pre rôzne druhy kozmetických a hygienických tovarov určených pre deti v triede 3, pričom tieto tovary možno aj bez porovnávania vzhľadom na ich rozdielny účel, spôsob použitia,

povahu a zameranie vyhodnotiť ako nepodobné so všetkými zapísanými tovarmi a službami pre prvú aj druhú staršiu ochrannú známku v triedach 9, 16, 28, 29, 30, 32, 41 a 43.

Rovnaký záver o nepodobnosti možno konštatovať aj pri porovnaní tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triedach 10, 12 a 25. Prihlasované tovary predstavujú rôzne pomôcky pre batolátá a deti (*cumle, cumle na detské fľaše, odsávačky, kočky, kryty na kočky, podbradníky*), a zoznamy tovarov a služieb zapísané pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku sa týkajú tovarov úplne odlišného charakteru a povahy. V prípade prvej staršej ochrannej známky ide o rôzne druhy *jedál z mäsa a zeleniny, sendviče, pekárenské výrobky či nealkoholické nápoje* zapísané v triedach 29, 30 a 32, teda tovary určené predovšetkým na priamu konzumáciu spotrebiteľom, resp. prípravu jedla. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre *počítačový softvér, elektronické vreckové zariadenia, tlačoviny, perá či hračky* v triedach 9, 16 a 28. Povaha, účel a spôsob použitia týchto tovarov sú aj bez podrobnej analýzy úplne rozdielne. Ide o tovary nepodobné.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre *reštauračné služby* v triede 43 a druhá staršia ochranná známka pre služby *poskytovania on line zariadení na prístup k rôznym multimediálnym obsahom* v triede 41. Zverejnené označenie nie je prihlásené pre žiadne tovary, na základe ktorých by bolo možné konštatovať podobnosť so zapísanými službami, resp. nie je možné nájsť medzi nimi priamu súvislosť.

Tovary zverejneného označenia *liečivé čaje pre deti* v triede 5 možno v porovnaní označiť za tovary podobné s tovarmi *čaje* zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 30. Tovary majú podobný účel, spôsob použitia, predajné miesta či zdieľanie rovnakých distribučných kanálov, a to aj napriek tomu, že prihlasované tovary sú vyšpecifikované ako *liečivé* s určením – *pre deti*, a teda môžu byť predávané aj v lekárňach. Zároveň je zrejmé, že aj okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí v prípade prihlasovaných aj zapísaných tovarov najširší okruh spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o tovary dennej spotreby, je identický. Predmetné tovary sú podobné.

Pri porovnaní tovarov zverejneného označenia *nápoje pre batolátá* v triede 5 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky *čaje* v triede 30 a *nealkoholické nápoje* v triede 32 možno na základe podobného účelu (uhasiť smäd), spôsobu použitia (tekutina na pitie) a spotrebiteľskej verejnosti konštatovať ich podobnosť.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre tovary *potraviny pre batolátá, sušené mlieko pre dojčatá* v triede 5 a prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre *mlieko, mliečne prípravky* v triede 29. Potrava pre dojčatá má špeciálne zloženie najmä z dôvodu ochrany zdravia dojčiat a malých detí, buď preto, že fyzicky nie sú schopné jesť iné jedlá, alebo preto, že je medicínsky vyžadované, aby jedli konkrétny druh potravín. Zároveň je potrebné uviesť, že jedlo pre deti, najmä detská mliečna výživa je simuláciou ľudského mlieka a je určená na špeciálne diétne použitie. Bežné mlieko (od kráv, kôz atď.) alebo mliečne výrobky z neho (jogurty alebo kefíry atď.) nie sú podobné s detskou mliečnou výživou alebo inou detskou výživou. Tieto tovary pochádzajú z úplne iných odvetví - upravená mliečna receptúra je syntetizovaná v laboratóriách a schválená odborníkmi na výživu a detskými lekármi. Bežné mlieko a mliečne výrobky sú prírodné (poľnohospodárske) výrobky a aj keď musia spĺňať normy bezpečnosti potravín, spôsob a stupeň kontroly výroby a distribúcie mliečnych výrobkov sa výrazne líši od spôsobu a stupňa kontroly výroby a distribúcie detského mlieka. Rôzne sú tak distribučné kanály týchto tovarov, ako aj samotní výrobcovia. Taktiež tovary nie sú umiestnené v supermarketoch vedľa seba, pričom detské mlieko a potrava pre dojčatá sa často kupuje v lekárňach alebo v samostatných oddeleniach v drogériách či potravinách. Uvedené tovary na základe predmetného porovnania považuje úrad za nepodobné.

Ostatné tovary zverejneného označenia *hygienické papierové podložky pre deti; vitamínové prípravky pre deti; krémy na lekárske použitie pre deti; olejové prípravky do kúpeľa na lekárske použitie pre deti; mydlá na liečebné účely pre deti; šampóny na liečebné účely pre deti; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; detské plienky; detské plienkové nohavičky; vankúše (podložky) na dojčenie; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov* prihlásené v triede 5 možno vyhodnotiť ako nepodobné s tovarmi a službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triedach 29, 30, 32 a 43 a ani s tovarmi a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triedach 9, 16, 28 a 41. Kolízne tovary majú odlišnú povahu, zameranie, výrobcov i spotrebiteľov.

Ďalšie tovary zverejneného označenia *toaletný papier; vlhčený toaletný papier; papierové utierky; papierové utierky na tvár vlhčené; papierové uteráky; papierové vreckovky; papierové podbradníky* prihlásené v triede 16 s tovarmi *tlačoviny; papier a papierové zošity* zapísanými v rovnakej triede majú spoločné len to, že sú vyrobené z papiera. Avšak všetky ostatné kritériá posudzované pri zhodnosti alebo podobnosti tovarov sú

odlišné. V prípade prihlásených tovarov ide výlučne o hygienické a čistiace tovary vyrobené z papiera, a teda majú odlišný spôsob a účel použitia. Kolízne tovary sú šírené rôznymi distribučnými kanálmi, nemajú rovnaké predajné miesta a ani okruh spotrebiteľov. Tovary sú nepodobné.

Ako nepodobné s prihlásenými tovarmi v triede 16 možno vyhodnotiť aj zvyšné tovary zapísané v triede 16 *pastelky; ceruzky; perá* a tiež služby zapísané v triede 43 pre prvú staršiu ochrannú známku a služby v triede 41 zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie tovarov a služieb možno teda uzavrieť konštatovaním podobnosti len pre prihlásené tovary zverejneného označenia „*liečivé čaje pre deti, nápoje pre batolátá*“ v triede 5 so zapísanými tovarmi „*čaje*“ v triede 30 a „*nealkoholické nápoje*“ v triede 32 pre prvú staršiu ochrannú známku. Ostatné tovary prihlásené pre zverejnené označenie možno vyhodnotiť ako nepodobné v porovnaní s tovarmi a službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2660-2016)



Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 009213745)



Druhá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 008805731)

HAPPY MEAL

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 farebným obrazovým označením obsahujúcim farebné slovné prvky „Happy Kids“, ktoré sú usporiadané pod sebou. Písmená sú štylizované, rôznofarebné a obtiahnuté bielou linkou, umiestnené na obdĺžnikovom podklade. Vzhľadom na ich veľkosť a hrúbku písma ich možno považovať za rovnako dominantné. Slovný prvkom „kids“ je podčiarknutý jemným žltým oblúkom.

Prvá staršia ochranná známka je tiež farebná obrazová a slovné prvky „happy meal“ sú umiestnené pod sebou, pričom nad týmito slovnými prvkami je ešte graficky stvárnené písmeno „M“. Písmená sú štylizované, obtiahnuté jemnou linkou. Všetky tieto prvky sú umiestnené v kruhu, ktorý tvorí tenká linka. Ako v prípade zverejneného označenia, tak aj v prípade prvej staršej obrazovej ochrannej známky možno považovať slovné prvky „happy meal“ za rovnocenné, čo sa týka ich dominantnosti v označení.

Druhá staršia slovná ochranná známka slovná, pozostáva len z dvoch slovných prvkov „happy“ a „meal“.

Zverejnené označenie a staršie ochranné známky je nutné posúdiť jednak ako celky a jednak aj z hľadiska jednotlivých prvkov, ktoré ich tvoria. Dominantnými prvkami sú v označeniach prvky „Happy Kids“/„happy meal“ vrátane ich grafického spracovania, a v prvej staršej ochrannej známke aj štylizované písmeno „M“. Všetky tieto prvky sú vyhotovené v rovnakej veľkosti, veľmi podobným písmom a tiež v podobnej grafickej úprave.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je nutné ďalej poukázať aj na rozlišovaciu spôsobilosť slovných prvkov, ktoré ich tvoria. Z uvedeného opisu je zrejme, že slovné prvky zverejneného označenia a starších ochranných známkov majú obdobnú koncepciu spočívajúcu v použití slovného prvku „Happy“/„happy“ na začiatku slovných spojení, za ktorými nasledujú ďalšie slovné výrazy – podstatné mená v anglickom jazyku „Kids“/„meal“.

Namietateľ v námietkach poukazoval na to, že slovný prvok „happy“ má vo vzťahu ku zapísaným tovarom a službám dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň zdôraznil, že je majiteľom známkového radu založenom na slovnom prvku „happy“. K slovu „happy“ je dôležité uviesť, že ide o slovo zo základnej slovnice anglického jazyka a na Slovenku je často používaným a obľúbeným prvkom vo vzťahu k rôznym tovarom a službám, na čo poukázal aj prihlasovateľ. V registri ochranných známkov je pre najrôznejšie tovary a služby zapísaných vyše sto ochranných známkov. Napriek tomu, že tieto ochranné známky nie sú predmetom tohto konania, je potrebné na existenciu ich zápisu nahliadať ako na skutočnosť reflektujúcu spotrebiteľské vnímanie prvku „happy“. Možno skonštatovať, že slovný prvok „happy“ je u prihlasovateľov pomerne obľúbený a napriek tomu, že ide o anglický výraz, jeho význam je medzi spotrebiteľskou verejnosťou dobre známy a vzhľadom na jeho pochvalný charakter je často využívaný na označovanie tovarov a služieb. Z tohto dôvodu je miera rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „happy“ nižšia, spotrebiteľ stráca možnosť ním odlišiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby, t. j. nemožno mu priznať vyššiu mieru originality. Uvedené skutočnosti možno zhrnúť do záveru, že prvok „happy“ nemá sám osebe takú rozlišovaciu spôsobilosť, aby bolo možné kolízne označenia vyhodnotiť ako podobné len na základe tohto prvku, a preto je nutné pri porovnaní týchto označení prihliadnuť aj na ďalšie prvky, z ktorých dotknuté označenia pozostávajú a na ich vzájomnú kombináciu.

Slovný prvok „Kids“ vo zverejnenom označení sa z anglického jazyka prekladá ako deti. Vzhľadom na to, že ide o jedno zo základných slov, existuje predpoklad, že význam tohto slova je všeobecne známy aj slovenskému spotrebiteľovi. Rovnaký záver možno skonštatovať pri slovnom prvku „meal“ starších ochranných známkov, ktorý v preklade z anglického jazyka znamená jedlo. Slovné spojenie zverejnenej známky v doslovnom preklade znamená „šťastné/veselé deti“ a staršie ochranné známky „šťastné/veselé jedlo“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného obrazového označenia s prvou staršou obrazovou ochrannou známkou, pričom v oboch označeniach je umiestnený zhodný prvok „happy“, ktorý je v prípade zverejneného označenia doplnený slovom „kids“ a v prípade druhej staršej ochrannej známky o slovo „meal“ a písmeno „M“. Uvedené slovné spojenia „Happy Kids“ a „happy meal“ sú spracované podobne. Slovné prvky sú usporiadané pod sebou a jednotlivé štylizované písmená sú farebné, pričom použité farby sú si svojimi odtieňmi veľmi blízke. Ďalší vizuálne takmer zhodný prvok predstavuje obtiahnutie jednotlivých písmen bielou linkou. Pri vizuálnom kontakte s prvou staršou ochrannou známkou pohľadu spotrebiteľa neunikne žlté písmeno „M“ umiestnené nad slovnými prvkami „happy meal“, pričom ide o prvok, ktorý je typický pre namietateľa a je súčasťou jeho viacerých ochranných známkov. Súčasťou zverejneného označenia je žltý poloblúk – podčiarknutie pod slovným spojením „Happy Kids“ a malé srdiečko nad písmenom „i“, ktoré plní funkciu interpunkčného znaku – bodky, ale ktoré vzhľadom na svoju veľkosť spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte môže prehliadnuť.

Pri zväžení uvedených podobností (zhodný slovný prvok happy, farebnosť, podobná štylizácia písmen, celková grafická kompozícia) a tiež rozdielov (písmeno „M“, odlišný slovný prvok „meal/kids“, žltý poloblúk) sporných označení možno skonštatovať, že vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou je na základe ich celkovej vizuálnej koncepcie a farebnosti podobný.

Pri porovnaní zverejneného obrazového označenia s druhou slovnou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že porovnávané označenia obsahujú zhodný prvok „Happy/happy“ umiestnený na začiatku oboch označení. V prípade zverejneného označenia je slovný prvok vyhotovený pomocou štylizovaných farebných písmen, avšak ich grafická podoba nespôsobí ich vizuálne vnímanie inak, ako slovo „happy“. Druhý prvok zverejneného označenia „Kids“ a tiež slovnice staršej ochrannej známky „meal“ je rozdielny, a preto možno konštatovať vizuálnu podobnosť porovnávaných označení len v nízkej miere, a to na základe prvku „Happy/happy“.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude reprodukované ako „hepy/hapy kids“ a staršie ochranné známky ako „hepy míl“, v prípade že neovládajú cudzí jazyk ako „hapy meal“. Vzhľadom na to, že nie je pravdepodobná skrátaná reprodukcia slovných spojení len na prvé slovo porovnávaných označení

„hepy“, prípadne „hapy“, keďže identifikácia tovarov alebo služieb len týmto slovným prvkom by bola nedostatočná, úrad nepredpokladá, že by spotrebiteľ vynechal v reprodukcii druhý slovný prvok – podstatné meno, ktorý za prídavným menom prirodzene očakáva a ktorý bude označenie ako celok lepšie identifikovať, možno konštatovať len nižšiu mieru fonetickej podobnosti, a to na základe reprodukcie zhodného slovného prvku „happy“, keďže druhé slovné prvky „kids“ vs „meal“ zanechajú pri reprodukcii odlišnú zvukovú stopu.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

Napriek tomu, že sú slovné prvky kolíznych označení v anglickom jazyku, v súčasnosti ide o natoľko rozšírený jazyk medzi slovenskou verejnosťou, že spotrebiteľia minimálne základným výrazom anglického jazyka rozumejú, a preto budú vnímať aj význam slovných prvkov obsiahnutých v označeniach tak, ako už bolo uvedené pred samotným porovnaním označení. Vo zverejnenom označení ide o význam „šťastné/veselé deti“ (Happy Kids), t. j. vo vzťahu k prihláseným tovarom bude označenie navodzovať dojem, že pri použití takto označenej kozmetiky, rôznych výrobkov pre batolátá a deti, sa budú ich užívatelia cítiť spokojne, a teda šťastne.

V prípade starších ochranných známkov vo význame „šťastné/veselé jedlo“ bude spotrebiteľ očakávať, že sa bude po konzumácii takto označeného jedla cítiť spokojne, a teda šťastne.

Súčasťou prvej staršej obrazovej ochrannej známky je aj písmeno „M“, ktoré v tomto konkrétnom prípade možno vnímať príznakovo, ako odkazujúce na spoločnosť namietateľa. Písmeno „M“ je súčasťou viacerých ochranných známkov namietateľa a je typickým prvkom v jeho žltom stvárnení pre namietateľa. Vzhľadom na uvedené možno uviesť, že štylizované žlté písmeno „M“ má v posudzovanom prípade svoj vlastný význam, ktorý spočíva v odkaze na namietateľom poskytované tovary a služby.

Z uvedeného je zrejmé, že zo sémantického hľadiska sú si označenia podobné vo význame ich spoločného slovného prvku „Happy/happy“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

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

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

V predmetnom prípade bude skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom a službám, týkajúcich sa potravín v prípade starších ochranných známkov a týkajúcich sa kozmetiky a hygienických potrieb pre batolátá a deti, cumlíkov, kočíkov či iných pomôcok pre batolátá, tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť. Keďže ide o tovary dennej spotreby, ktoré nie sú finančne náročné, bude im široká spotrebiteľská verejnosť venovať nižšiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Z porovnania tovarov zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky vyplynulo, že okrem prihlásených tovarov „*liečivé čaje pre deti, nápoje pre batolátá*“ v triede 5 pre zverejnené označenie posúdených ako podobných, boli všetky ostatné tovary prihlásené pre zverejnené

označenie posúdené ako nepodobné so zapísanými tovarmi a službami posudzovaných starších ochranných známk.

Pred samotným zhodnotením porovnávaných označení je potrebné uviesť, že podstatnou skutočnosťou pri ich porovnávaní okrem porovnania z jednotlivých hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) je skutočnosť, ako porovnávané označenia pôsobia na spotrebiteľa z hľadiska ich celkového dojmu, pretože priemerný spotrebiteľ neanalyzuje jednotlivé prvky kolíznych označení, ani ich význam z jednotlivých hľadísk, ale vníma označenie ako ucelenú entitu. V predmetnom prípade vizuálne a fonetické hľadisko prevažuje na sémantickým hľadiskom, a to z toho dôvodu, že porovnávané označenia nie sú zo sémantického hľadiska veľmi originálne, t. j. pozostávajú zo slov, ktoré sú jednak často používané v ochranných známkach a jednak sú vo vzťahu k dotknutým tovarom či službám opisné. Ďalej je potrebné uviesť, že v prípade prihlásených tovarov sa spotrebiteľ pri ich kúpe orientuje prevažne zrakom, t. j. pohľadom na obal ponúkaného výrobku, v prípade tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky spotrebiteľ vysloví názov produktu pri jeho objednávke alebo kúpe, ale tiež zrakom bude vnímať výraznú červenú škatuľku s vyobrazením prvej staršej ochrannej známky, do ktorej sa produkt „happy meal“ balí a v ktorom je spotrebiteľovi pri kúpe odovzdaný. Vzhľadom na to je zrejmé, že vizuálne a fonetické hľadisko pri porovnaní označení prevažujú na sémantickým hľadiskom.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami možno konštatovať, že zverejnené označenie a prvá staršia obrazová ochranná známka boli posúdené ako podobné z vizuálneho hľadiska na základe obsiahnutého zhodného slovného prvku „Happy/happy“ a najmä na základe celkovej podobnej kompozície označení založenej na rovnakom usporiadaní slovných prvkov (pod sebou) a ich stvárnení rôznofarebnými písmenami v príbuzných farbách. Konštatovaná bola aj podobnosť z fonetického hľadiska a sémantického hľadiska na základe reprodukcie spoločného slovného prvku „Happy/happy“, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Porovnanie zverejneného označenia a druhej staršej slovnej ochrannej známky bolo vyhodnotené konštatovaním podobnosti z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska v nízkej miere, a to na základe spoločného slovného prvku „Happy/happy“. Vzhľadom na uvedené



je možné konštatovať, že napriek zisteným rozdielom medzi zverejneným obrazovým označením



a porovnávanou prvou staršou obrazovou ochrannou známkou, nie je možné potlačiť podobný vnem z týchto označení, a to najmä z vizuálneho hľadiska. Konštatovanú podobnosť nepotlačí ani žlté graficky spracované písmeno „M“ v prvej staršej ochrannej známke.

Celkový podobný dojem, v ktorom rovnocenne dominujú podobne usporiadané obrazové aj slovné prvky (zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka) a tiež podobnosť slovných prvkov (zverejnené označenie a prvá a druhá staršia ochranná známka), tak vedú v prípade tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako podobné k záveru, že pravdepodobnosť ich zámeny na trhu pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa je reálna.

Na základe konštatovaných záverov boli naplnené kumulatívne podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach k tovarom „*liečivé čaje pre deti, nápoje pre batolátá*“ prihláseným v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pri ktorých v dôsledku konštatovanej podobnosti porovnávaných označení existuje reálne riziko pravdepodobnosti ich zámeny. Ostatné tovary prihlásené pre zverejnené označenie boli vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám starších ochranných známk posúdené ako nepodobné, a preto vo vzťahu k nim kumulatívna podmienka uvedeného námietkového dôvodu naplnená nie je.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bude úrad ďalej posudzovať vo vzťahu k prihláseným tovarom, ktoré boli pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach posúdené ako nepodobné, splnenie podmienok pre ďalší uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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

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

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk 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 známk,
 - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
 - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky majú dobré meno a z predložených dôkazov je zrejme ich dlhodobé a intenzívne používanie pre tovary, pre ktoré sú zapísané. Uplatnené ustanovenie zdôvodnil tým, že spoločnosť McDonald's poskytuje tzv. fast-food na území Slovenskej republiky už viac ako 22 rokov (od roku 1995), s čím súvisí aj používanie už uvedených starších ochranných známk a tiež používanie národnej slovnnej ochrannej známky č. 169891 v znení „HAPPY MEAL“ od 7.11.1990. Zdôraznil, že jeho spoločnosť je najväčším distribútorom hračiek na svete, ktoré distribuuje pod značkou „happy meal“, a práve kvôli hračkám, ktoré sú distribuované spolu s „happy meal“ produktom, je spoločnosť namietateľa najobľúbenejšou reštauráciou medzi deťmi (www.aktuality.sk). Namietateľ upozornil, že príjmy jeho spoločnosti z predaja výrobkov označovaných „happy meal“ tvoria približne 10 percent z celkových príjmov (etrend.sk), a teda záujem detí o „happy meal“ je jedným z trvalých zdrojov jej príjmov. V tejto súvislosti predložil viacero výtlačkov článkov z rôznych médií, informácie z ktorých poukazujú na mimoriadnu obľúbenosť siete prevádzok McDonald's na území Slovenskej republiky.

Namietateľ uvedené argumenty zhrnul do konštatovania, že jeho staršie ochranné známky sú medzi verejnosťou zaužívané a prostredníctvom výrobkov (hračiek) „Happy meal“ dobre známe, t. j. sú jednoznačne spájané so spoločnosťou namietateľa a zároveň predstavujú ochranné známky s dobrým menom nie len na Slovensku, ale na celom svete. Namietateľ ďalej podotkol, že je majiteľom celého radu ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „happy“.

Namietateľ tiež uviedol, že ochranným známkam s dobrým menom sa poskytuje širší druh ochrany, ktorý nie je závislý od zistenia zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb, tzn. že používanie zverejneného označenia na akýchkoľvek tovaroch a službách je nepoctivým ťažením, resp. parazitovaním z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. Poukázal na predložené dôkazy, z ktorých podľa jeho názoru jednoznačne vyplýva veľmi vysoký stupeň známosti a obľúbenosti jeho ochranných známk u verejnosti, ich silné zakorenenie v podvedomí spotrebiteľskej verejnosti a ich poznanie spotrebiteľmi. Staršie ochranné známky tak požívajú status ochranných známk s dobrým menom nie len na území Slovenskej republiky, ale na celom svete a prihlasovateľ by ťažil z dobrého mena týchto ochranných známk, pričom používanie zverejneného označenia by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk namietateľa.

Namietateľ uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach založil na



dvoch starších ochranných známkach, obrazovej ochrannej známke a slovnnej ochrannej známke



„HAPPY MEAL“. S prihliadnutím na charakter zverejneného označenia, rozsah prihlásených tovarov a služieb a súčasne s ohľadom na charakter starších ochranných známok (obrazová a slovná) a nimi chránených tovarov a služieb a tiež vzhľadom na efektívnosť správneho konania, bude úrad v predmetnom rozhodnutí posudzovať uplatnené ustanovenie v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach



prednostne vo vzťahu k obrazovej staršej ochrannej známke EÚ

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 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 známok Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie.

V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 20. 12. 2016 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno prvej staršej ochrannej známky EÚ na území Európskej únie, resp. na jej podstatnej časti.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej obrazovej ochrannej známky predložil rad dôkazných prostriedkov:



- vyobrazenie spôsobu používania označenia na obaloch produktu „happy meal“ s hračkou –

fotografia obalu „boxu“ *happy meal*, na ktorom je umiestnené vyobrazenie označenia a tiež konkrétne produkty, ktoré sa do boxu okrem hračky vkladajú – nápoj, zeleninový šalát, hamburger. Súčasťou tohto dokladu je tiež výtlačok zo stránky <http://logos.wikia.com>, v ktorom sa hovorí o vývoji loga *happy meal* od roku 1979 až po súčasnosť. Výtlačky zo stránok <http://gamefruit.sk> a

fanúšikovskej facebookovej stránky spoločnosti McDonald's obsahujú vyobrazenie označenia produktu a tiež rôzne hračky, ktoré boli do boxov *happy meal* vkladané v rokoch 2012 až 2016.

- kópiu výpisu z registra ochranných známok Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej



„EUIPO“) obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9213745 - z obsahu výpisu vyplynulo, že majiteľom ochrannej známky EÚ s právom prednosti od 30. 6. 2010, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je namietateľ – spoločnosť McDonald's International Property Company, Ltd., 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 606007, Spojené štáty americké,

- kópiu výpisu slovnej ochrannej známky EÚ č. 8805731 „HAPPY MEAL“ – z obsahu výpisu vyplynulo, že majiteľom ochrannej známky s právom prednosti od 12.1.2010 je spoločnosť namietateľa, pričom ochranná



známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 28 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- kópie ponúk (menu) spoločnosti McDonald's z 2. februára 2015 a 25. apríla 2016 – ponukové listy sú z relevantného obdobia a súčasťou menu v danom období bol okrem iných aj balíček s názvom „Happy Meal“ ponúkaný v raňajkovom menu alebo v menu od 10:30,
- výtlačok z webovej stránky en.wikipedia.org týkajúci sa ponuky „Happy Meal“ – informácie z wikipédie zachytávajú históriu produktu „Happy Meal“ spoločnosti namietateľa určeného prednostne pre deti, keďže jeho súčasťou bola hračka. Produkt spoločnosť začala uvádzať na trh od roku 1979. Súčasťou textu je aj



obrazové označenie

- výtlačok z webovej stránky www.mcdonalds.sk – stránka poskytuje údaje o kúpe spoločnosti McDonald's v roku 1962 p. Raymondom Albertom Krocom a o expandovaní spoločnosti na trhy do strednej a východnej Európy. Súčasťou stránky sú informácie viažuce sa na územie Slovenskej republiky, konkrétne na rok 1995, kedy bola otvorená prvá reštaurácia na Slovensku v Banskej Bystrici, v ďalších rokoch sa postupne otvárali ďalšie prevádzky po území celej Slovenskej republiky a v roku 2005 bolo na jej území otvorených 16 prevádzok, v ktorých sa ponuka neustále dopĺňala o nové produkty. V roku 2015 spoločnosť namietateľa pôsobila na Slovensku už 20 rokov,
- kópie článkov „Super Mário v mekáči“ z 30. septembra 2015 a „Adventure time v mekáči“ z 12. decembra 2016 uverejnených na webovej stránke www.gamefruit.sk – články sprostredkujú informáciu o tom, že na základe úspešnosti seriálov sa spoločnosť McDonald's rozhodla do balíčkov „Happy Meal“ vkladať figúrky z nich, prípadne si figúrky môže spotrebiteľ v McDonald's zakúpiť samostatne,
- kópiu článku „7 znepokojujúcich faktov: Čo neviete o menu Happy Meal od McDonald's“ z 15. 3. 2014 uverejneného na webovej stránke www.aktuality.sk – v článku sa okrem iných údajov uvádza, že spoločnosť namietateľa je najväčším distribútorom hračiek vďaka produktu „Happy Meal“ na svete,
- kópiu článku s názvom „Slováci sú zaľúbení do „mekáča“ z 23. 5. 2015 uverejneného na webovej stránke www.etrend.sk – článok spracúva fakty o úspešnom podnikaní spoločnosti McDonald's na Slovensku, kde za 20 rokov pôsobenia, t. j. od roku 1995 spoločnosť preinvestovala viac ako 60 miliónov eur,
- kópiu článku s názvom „McDonald's má narodeniny“ zo 7. 10. 2010 uverejneného na webovej stránke <https://medialne.etrend.sk> – obsah článku odkazuje na obľúbenosť „jedla s hračkou“ medzi spotrebiteľmi, napr. v článku sa okrem iného píše ...že malí zákazníci sa pravidelne tešia na nové hračky, ktoré vždy nájdu spolu s obľúbenými dobrotami v baleniach Happy meal, ďalej sa v článku píše o tom, že McDonald's patrí medzi TOP 10 najznámejších a najcennejších značiek na svete. Súčasťou článku sú aj informácie o neziskovej organizácii Ronald McDonald's, ktorú založila spoločnosť majiteľa v roku 2003, pričom organizácia sa zameriava na pomoc chorým a znevýhodneným deťom na Slovensku. Namietateľ za 15 rokov pôsobenia na Slovensku venoval na charitatívne účely 242 000 eur,
- kópiu článku „McDonald's oslavuje 20 rokov na Slovensku: Pozrite si historické fotky“ z 13. 10. 2015 uverejneného na webovej stránke www.cas.sk - ...spoločnosť sa zaradila medzi najväčších slovenských podnikateľov, ktorí prispievajú k rozvoju slovenského trhu. Počas dvadsiatich rokov dosiahli hrubé tržby spoločnosti úroveň takmer 559 miliónov eur. Článok ďalej prináša informácie o systéme budovania spoločnosti, v ktorom hlavnú rolu hrá kvalita a férový prístup k zákazníkovi. Informácie sa týkajú aj neziskovej charitatívnej organizácie, ktorá za vyše 10 rokov pôsobnosti na Slovensku pomohla zrekonštruovať nadštandardné izby v nemocniciach vo všetkých krajských mestách na Slovensku, pomohla zakúpiť zdravotnícke prístroje a vybavila mnohé ambulancie. Ďalej sa v článku píše o tom, že spoločnosť namietateľa podporuje nielen športovcov, ale snaží sa motivovať k pohybu všetkých ľudí, najmä sa zameriava na podporu športu mladších vekových kategórií. Zaujímavá je aj informácia v závere článku o tom, že počas 20 rokov navštívilo reštaurácie McDonald's na Slovensku 184 110 297 zákazníkov,
- kópiu článku s názvom „Účinné prísady fast-food biznisu: Prečo McDonald's vedie a zvyšok sa krčí v jeho tieni“ z 1. 4. 2014 uverejneného na webovej stránke www.etrend.sk - spotrebiteľovi poskytol informácie o tom, že príjmy z predaja balíčkov Happy Meal tvoria približne 10 percent a práve záujem detí o „šťastné jedlo“ sú jedným z trvalých príjmov,
- kópie propagačných materiálov „Happy Meal“ za rok 2015 v počte 11 kusov a za rok 2016 v počte 12 kusov – ide o ukážky postavičiek, ktoré v daných rokoch boli súčasťou balíčkov „Happy Meal“, súčasťou



propagačných materiálov je aj obrazové označenie

- kópiu článku s názvom „McDonald’s, história značky a vývoj siete reštaurácií“ z 8. 1. 2016 uverejnenom na webovej stránke www.zn.sk – článok spotrebiteľovi okrem stručnej histórie spoločnosti namietateľa sprostredkoval aj informácie *...o známom produkte pre deti Happy meal, ktorého účelom je zaujať detské publikum pomocou neustále nových hračiek, často reagujúcich na aktuálne detské trendy,*
- kópiu článku s názvom „McDonald’s pribalí k Happy Mealu hodinky na meranie aktivity, aby deti spálili kalórie z ich produktov“ zo 17. 8. 2016 uverejnenom na webovej stránke www.refreshers.sk - článok informuje spotrebiteľa o novinke spoločnosti: *jedným z marketingových tahov, ako prilákať rodiny s deťmi, je aj obľúbený Happy meal, ktorému podľaňho nejedno dieťa aj na Slovensku, a to vďaka hračkám, ktoré sú jeho súčasťou...Happy meal už nebude obsahovať len hračku, ale akési hodinky na meranie aktivity...*

Po preskúmaní uvedených dôkazných materiálov predložených namietateľom možno konštatovať, že tieto svedčia o dlhodobom a intenzívnom používaní staršej obrazovej ochrannéj známke, ktorá je spotrebiteľmi rozpoznávaná ako označenie produktu „Happy Meal“ predávaného aj na území Slovenskej republiky, t. j. relevantnom území. Dôkazy možno zaradiť do relevantného obdobia, t. j. pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia.

Výtlačky zo stránok www.en.wikipedia.org a www.mcdonalds.sk nemajú datovaný obsah, ale poskytujú ucelený prehľad o histórii spoločnosti namietateľa, o jej expandovaní aj na územie Slovenskej republiky, o obchodnej stratégii či predávaných produktoch. Súčasťou stránky sú informácie viažuce sa na rok 1995, kedy bola otvorená prvá reštaurácia na Slovensku v Banskej Bystrici, pričom v roku 2005 bolo na Slovensku otvorených už 16 prevádzok, v ktorých sa ponuka neustále dopĺňala o nové produkty. Dôležitý je aj údaj o produkte spoločnosti namietateľa predávaného pod názvom „Happy Meal“ určeného prednostne pre deti, pretože jeho súčasťou je hračka. Produkt „Happy Meal“ spoločnosť začala predávať už od roku 1979. Podobnou tematikou sa zaoberá aj článok „McDonald’s, história značky a vývoj siete reštaurácií“ z 8. 1. 2016, hovoriaci aj *...o známom produkte pre deti Happy meal, ktorého účelom je zaujať detské publikum pomocou neustále nových hračiek, často reagujúcich na aktuálne detské trendy.*

Z ďalších predložených dôkazov, najmä z článku pod titulom „McDonald’s oslavuje 20 rokov na Slovensku: Pozrite si historické fotky“ publikovaného 13. 10. 2015 na stránke www.cas.sk, vyplynulo, že spoločnosť namietateľa existuje na území Slovenska už viac ako 20 rokov a poskytuje spotrebiteľom služby rýchleho občerstvenia. O obľúbenosti produktov spoločnosti svedčia aj informácie z článku „McDonald’s má narodeniny“ zo 7. 10. 2010 uverejneného na webovej stránke medialne.etrend.sk, v ktorom sa píše o vyhľadávanom „jedle s hračkou“ spotrebiteľmi, napr. v článku sa okrem iného píše *...že malí zákazníci sa pravidelne tešia na nové hračky, ktoré vždy nájdú spolu s obľúbenými dobrotami v baleniach Happy meal.* Článok sa časovo viaže na 15. výročie otvorenia prvej prevádzky v Banskej Bystrici v roku 1995 a pôsobenia namietateľa na slovenskom trhu s rýchlym občerstvením. Autor článku upozornil, že spoločnosť McDonald’s patrí medzi TOP 10 najznámejších a najcennejších značiek na svete a v súčasnosti je najväčšou sieťou reštaurácií s rýchlym občerstvením na slovenskom trhu. V súvislosti s uvedenými štatistickými údajmi z článkov vyplýva tiež skutočnosť, že na celom svete je viac ako 31 tisíc reštaurácií v 119 krajinách (pozn. údaje z roku 2010). V roku 2015 namietateľ prevádzkoval v dvanástich slovenských mestách 30 prevádzok a za dvadsať rokov existencie spoločnosti na Slovensku dosiahli jej hrubé tržby úroveň takmer 559 miliónov eur.

Súčasťou článkov z webovej stránky www.cas.sk a medialne.etrend.sk sú aj informácie o činnosti neziskovej charitatívnej organizácie Ronald McDonald’s, ktorú založila spoločnosť namietateľa v roku 2003, pričom organizácia sa zameriava na pomoc chorým a znevýhodneným deťom na Slovensku, ďalej pomohla zrekonštruovať nadštandardné izby v nemocniciach vo všetkých krajských mestách na Slovensku, zakúpiť zdravotnícke prístroje a vybavila mnohé zdravotné ambulancie. Namietateľ za 15 rokov pôsobenia na Slovensku venoval na charitatívne účely 242 000 eur. Ďalej sa v článku píše o tom, že spoločnosť namietateľa podporuje nielen športovcov, ale snaží sa motivovať k pohybu všetkých ľudí, najmä sa zameriava na podporu športu mladších vekových kategórií. Zaujímavá je aj informácia v závere článku zo stránky www.cas.sk o tom, že za obdobie 20 rokov navštívilo reštaurácie McDonald’s na Slovensku 184 110 297 zákazníkov.

Článok „Slováci sú zaľúbení do „mekáča“ z 23. 5. 2015 uverejnený na webovej stránke www.etrend.sk obsahuje údaje týkajúce sa úspešného podnikania spoločnosti McDonald’s na Slovensku. Spoločnosť za 20 rokov pôsobenia na Slovensku, t. j. od roku 1995, preinvestovala viac ako 60 miliónov eur.

Dňa 15.3.2014 bol publikovaný článok „7 znepokojujúcich faktov: Čo nevíete o menu Happy Meal od McDonald's“ na webovej stránke www.aktuality.sk, v ktorom sa okrem iných informácií uvádza, že spoločnosť namietateľa je najväčším distribútorom hračiek na svete. Na úspešné podnikanie namietateľa súvisiace s predajom produktu „Happy Meal“ s hračkou poukazuje aj článok „Účinné prísady fast-food biznisu: Prečo McDonald's vedie a zvyšok sa krčí v jeho tieni“ uverejnený 1. 4. 2014 na webovej stránke www.etrend.sk, v ktorom sa píše o tom, že príjmy z predaja balíčkov „Happy Meal“ tvoria približne 10 percent a práve záujem detí o tzv. „šťastné jedlo“ je jedným z trvalých príjmov spoločnosti.

Hračiek pribalených buď do balíčka „Happy Meal“ alebo predávaných samostatne sa týkajú aj ďalšie publikované články, ako napr. článok „Super Mário v mekáči“ z 30. septembra 2015 a článok „Adventure time v mekáči“ z 12. decembra 2016. Pre spotrebiteľa priniesli informáciu o tom, že na základe úspešnosti seriálov sa spoločnosť McDonald's rozhodla do balíčkov „Happy Meal“ vkladať figúrky predstavujúce hlavné postavy z nich. Témou balíčkov „Happy Meal“ s hračkou sa zaoberá aj článok publikovaný pod názvom „McDonald's pribalí k Happy Mealu hodinky na meranie aktivity, aby deti spálili kalórie z ich produktov“ zo 17. 8. 2016, článok informuje spotrebiteľa o marketingovej novinke spočívajúcej v tom, že balíčky „Happy Meal“ nebudú obsahovať len hračku, ale aj hodinky na meranie športovej aktivity.

Kópie propagačných materiálov „happy meal“ za rok 2015 v počte 11 kusov a za rok 2016 v počte 12 kusov obsahujú vyobrazenia konkrétnych postavičiek, ktoré boli v daných rokoch súčasťou balíčkov „Happy



Meal“. Propagačné materiály obsahujú obrazové označenie

Namietateľ síce nepredložil dôkazy v podobe faktúr či inej obchodnej dokumentácie, ktoré by priamo preukazovali predaj tovarov označovaných staršou obrazovou ochrannou známkou, ale z hodnotenia predložených dôkazov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti táto skutočnosť jednoznačne vyplýva. Z dokladov je zrejmé, že namietateľ predstavuje dlhodobu etablovanú spoločnosť na trhu s rýchlym občerstvením, ktorá svoje výrobky vo svojich pobočkách od roku 1995 predáva na území Slovenskej republiky (relevantné územie – Európska únia), ale aj za hranicami Európskej únie. O úspešnom podnikaní založenom na prepracovanej obchodnej stratégii namietateľa svedčí aj skutočnosť, že na celom svete existuje viac ako 31 tisíc reštaurácií v 119 krajinách (pozn. údaje z roku 2010) a spoločnosť McDonald's patrí medzi TOP 10 najznámejších a najcennejších značiek na svete. Údaj 184 110 297 zákazníkov reštaurácií McDonald's na Slovensku za 20 rokov ich existencie možno tiež považovať za dostatočný argument na tvrdenie o tom, že sa spotrebiteľia so staršou obrazovou ochrannou známkou kontinuálne stretávali, a to v takom rozsahu, že si vedia priamo utvoriť pri vizuálnom kontakte s balením „Happy Meal“ (výrazná červená škatuľka s vyobrazením staršej ochrannej známky) alebo aj pri zvukovom vneme (ústna objednávka) spojenies namietateľom a s jeho produktom „Happy Meal“.

Namietateľ poukázal tiež na rad jeho ochranných známk Európskej únie so slovným spojením „Happy meal“. Keďže ide o viacero platných ochranných známk EÚ, 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 obrazového označenia v súvislosti s tovarmi „sendviče, nealkoholické nápoje“ a s „reštauračnými službami“.



Obsiahnutie obrazového označenia v dôkazoch odkazujúcich na tovary namietateľa je



preukázaním používania a propagácie staršej obrazovej ochrannej známky . Možno tak konštatovať, že dôkazné prostriedky obsahujú obrazovú ochrannú známku.

Súčasne tieto dôkazy preukazujú dlhodobé používanie ochrannej známky namietateľa na území Slovenskej republiky, teda na podstatnej časti Európskej únie. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že predložené články sa svojím obsahom týkali predovšetkým celého územia Slovenskej republiky, niektoré informácie sa viazali na územia aj mimo Slovenskej republiky. 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 uvedenej ochrannej známky (články sú z obdobia rokov 2010 – 2016, pričom z ich obsahu je zrejmé, že začiatky budovania označenia „Happy Meal“ a uvádzanie produktu s hračkou na trh siahajú do druhej polovice minulého storočia - 1979). Dôkazmi namietateľ preukázal veľmi úspešné postavenie na trhu s rýchlym občerstvením, kvalitu svojich produktov, tiež vysoký podiel v segmente hier a hračiek a charitatívnu činnosť, čo je odzrkadlením popularity, obľúbenosti a teda vysokého stupňa známosti jeho ochrannej známky. Hoci, ako už bolo spomenuté, neboli predložené priame dôkazy o vynaložených investíciách, možno predpokladať, že ich výška bola značná, keďže jednak tržby za hračky vkladané do balíčka „Happy Meal“ vyniesli namietateľa na pozíciu druhého najväčšieho výrobcu hračiek na svete, a tiež príjmy z predaja balíčkov „Happy Meal“ tvoria približne 10 percent príjmov spoločnosti.

Z analýzy predložených dokladov vyplýva, že ochranné známky namietateľa získali u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „jedlé sendviče, mäsové sendviče, sendviče s bravčovým mäsom, rybie sendviče, kuracie sendviče“ v triede 30, „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a pre služby „reštauračné služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná staršia obrazová ochranná známka.

Staršia obrazová ochranná známka je však zapísaná pre celý rad ďalších tovarov a služieb, a to v triedach 29, 30, 32 , avšak predložené dôkazy sa na ne nevzťahovali, a preto dobré meno staršej ochrannej známky možno na základe vyhodnotenia predložených dôkazov považovať za preukázané len vo vzťahu k už uvedeným tovarom a službám, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná.

Porovnanie označení

Kolízne označenia boli porovnané pri posudzovaní uplatneného ustanovenia v zmysle § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach. Výsledkom porovnania bolo konštatovanie podobnosti zverejneného označenia a staršej obrazovej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, a to vzhľadom na obsiahnutie zhodného slovného prvku „Happy/happy“ a najmä na základe celkovej podobnej kompozície označení založenej na rovnakom usporiadaní slovných prvkov (pod sebou) a ich stvárnení rôznofarebnými písmenami v príbuzných farbách. Konštatovaná bola aj podobnosť z fonetického hľadiska a sémantického hľadiska na základe reprodukcie spoločného slovného prvku „Happy/happy“, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na uvedené bolo konštatované, že napriek zisteným rozdielom medzi zverejneným obrazovým



označením a porovnávanou staršou obrazovou ochrannou známkou , tieto nepotláčajú výrazne podobný vnem, a to najmä z vizuálneho hľadiska.



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 zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami sítě 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 zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že zverejnené označenie 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 zverejnené označenie prihlásené, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že zverejnené označenie 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 zverejneným označením pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

Uvedený zoznam okolností pritom nie je vyčerpávajúci a súvislosť medzi kolíznymi označeniami môže byť preukázaná alebo vylúčená iba na základe niektorých z týchto kritérií. Otázka, či si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi kolíznymi označeniami, je skutkovou otázkou, na ktorú je potrebné odpovedať so zreteľom na skutkové okolnosti konkrétneho prípadu.

V predmetnom prípade bola konštatovaná podobnosť zverejneného obrazového označenia so staršou obrazovou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska a čiastočná podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska, a to na základe slovného prvku „Happy“ staršej ochrannej známky, ktorý je zreteľne identifikovateľný aj vo zverejnenom označení. Zároveň v prípade porovnania zverejneného označenia a staršej obrazovej ochrannej známky bol v rámci porovnania týchto označení kladený dôraz na celkovú podobnú grafickú koncepciu kolíznych označení, založenú na zhodnom usporiadaní slovných prvkov pod sebou, pričom písmená slovných prvkov sú si podobné farebnosťou a aj ich štylizáciou. 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.

Výskyt podobného označenia na trhu môže preto vyvolávať spojitosť s ochrannou známkou namietateľa a tovarmi a službami takto označovanými. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia námietok s poukazom na dobré meno staršej ochrannej známky *sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámieny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux).*

K tvrdeniam prihlasovateľa o dostatočnej odlišnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, ktoré si spotrebiteľ podľa jeho názoru nemôže pomýliť, je nutné v súlade s európskou judikatúrou (napr. C-251/95, SABEL, bod 20) uviesť, že pri ochranných známkach s dobrým menom nejde o ochranu spotrebiteľov pred pravdepodobnosťou zámieny vyvolanej podobnosťou označení a tovarov alebo služieb, keďže spotrebiteľia sú spravidla schopní odlíšiť zverejnené označenie a ochrannú známku s dobrým menom. Účelom ustanovenia uplatneného v predmetnom konaní je ochrana dobrého mena a dištinktívneho charakteru staršej ochrannej známky. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že ochrannej známke 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.

V predmetnom konaní bolo preukázané získanie dobrého mena pre staršiu obrazovú ochrannú známku



pre tovary „jedlé sendviče, mäsové sendviče, sendviče s bravčovým mäsom, rybie sendviče, kuracie sendviče“ zapísané v triede 30, pre „nealkoholické nápoje“ v triede 32 a pre služby „reštauračné služby“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k týmto tovarom je tak široká spotrebiteľská verejnosť.

V predmetnom konaní boli pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach posúdené ako podobné tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 5 „liečivé čaje pre deti, nápoje pre batolátá“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa § 7 písm. b) citovaného zákona bude úrad ďalej posudzovať zostávajúce nepodobné tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triedach 3, 5, 10, 12, 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov je tiež široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá by prihlásené tovary nakupovala či objednávala. Ide o tovary určené predovšetkým pre deti a batolátá, pričom z ich účelu a povahy vyplýva, že ich pre ne nakupuje dospelý spotrebiteľ.

V konaní bolo preukázané získanie dobrého mena staršej obrazovej ochrannej známky so slovnými prvkami „Happy meal“, ktorej majiteľom je spoločnosť McDonald's. Je možné doplniť, resp. opätovne zdôrazniť, že z predložených dôkazov vyplynulo, že spoločnosť namietateľa patrí medzi najväčšie reštaurácie rýchleho občerstvenia a založili ju už v roku 1940 bratia McDonalddovci. Z verejne dostupných zdrojov je známe, že spoločnosť mala v roku 2004 v 122 krajinách sveta vyše 30 tisíc reštaurácií, v ktorých obslúžia okolo 51 miliónov zákazníkov denne. Na Slovensku bola otvorená prvá reštaurácia McDonald's v októbri 1995 v Banskej Bystrici, pričom v súčasnosti (rok 2020) existuje na území Slovenskej republiky 35 reštaurácií. Produkt s označením „Happy Meal“ sa prvýkrát začal predávať vo svete v roku 1979, teda je v predaji už viac ako 40 rokov, čo poukazuje na mimoriadnu obľúbenosť produktu „Happy Meal“ medzi spotrebiteľmi naprieč kontinentmi.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary v triedach 3, 5, 10, 12, 16 a 25 (okrem tovarov „liečivé čaje pre deti, nápoje pre batolátá“ v triede 5, ktoré boli vyhodnotené ako podobné v zmysle § 7 písm. a) bod 2). Tovary nie sú zhodné ani podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, pre ktorú získali dobré meno. Relevantnú verejnosť, ktorej sú tovary zverejneného označenia určené, tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary bežnej spotreby. Je však nutné uviesť, že prevažne ide o tovary, z povahy a účelu ktorých vyplýva, že sú prednostne určené pre deti, prípadne ide o pomôcky využívané pri starostlivosti o batolátá a deti, ktoré sú dostupné a využívané širokou spotrebiteľskou verejnosťou. V prípade tovarov a služieb staršej ochrannej známky tvorí relevantnú verejnosť taktiež široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary predávané v sieti reštaurácií rýchleho občerstvenia, určené pre deti, kde ich pre ne nakupuje prednostne dospelá spotrebiteľská verejnosť.

Je zrejmé, že tovary a služby označené kolíznymi označeniami síce nepatria do príbuzných obchodných oblastí, avšak sú zhodne určené pre deti a dotknutá verejnosť, ktorú tvorí v oboch prípadoch široká verejnosť, sa môže prekrývať. Prihlásené tovary zverejneného označenia sú takého charakteru, že súvislosť



so staršou ochrannou známkou s dobrým menom , vôbec nemožno vylúčiť, naopak je viac ako dôvodné predpokladať jej vznik v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti. Keďže ide o označenia, ktoré sa umiestňujú na produkty určené pre deti, s čím súvisí využitá farebnosť a typ písma v označeniach s cieľom zaujať detského spotrebiteľa, ako na to poukázal aj prihlasovateľ, možno dôvodne predpokladať, že použitím vizuálne podobného označenia na iných tovaroch od iného subjektu, môže byť namietateľ poškodený, pretože spotrebiteľ sa môže rozhodnúť si ich kúpiť, pretože v jeho mysli sa pri strete so zverejneným označením asocioje staršia ochranná známka a tovary, resp. služby namietateľa.

V tomto prípade je potrebné prihliadnúť na viaceré okolnosti prípadu, medzi iným na preukázanú silu dobrého mena staršej ochrannej známky, ktoré pramení predovšetkým z dlhoročnej histórie predaja produktu

„Happy Meal“, charitatívne akcie v oblasti športu či starostlivosti o zdravie, ktoré sa spájajú s dobrým menom staršej ochrannej známky.



Taktiež je nevyhnuté prihliadnuť na mieru podobnosti najmä medzi staršou ochrannou známkou



a zverejneným označením, ktorá spočíva v použití veľmi podobnej grafickej koncepcie slovných a obrazových prvkov. Okrem zhodného slovného prvku „Happy/happy“ umiestneného nad ďalším slovným prvkom je podobná farebnosť a samotná štylizácia písmen. Prihlasovateľ oponoval tým, že farebné hravé písmená často využívajú v označeniach rôzne subjekty, aby zaujali detského spotrebiteľa. S uvedeným tvrdením úrad súhlasí, ale zároveň upozorňuje, že písmená a farby musia byť použité originálnym spôsobom do tej miery, aby sa subjekty navzájom odlišili a aby spotrebiteľ bol schopný identifikovať pôvodcu tovarov či služieb. V prípade zverejneného označenia prihlasovateľ zvolil stvárnenie slovných prvkov takmer rovnakým typom písma ako v používanej forme prvej staršej ochrannej známky, pričom využil aj veľmi podobné odtiene a striedanie farieb, čo vzájomnú súvislosť so staršou ochrannou známkou ešte posilňuje. Keďže slovné prvky „Happy kids“ a „happy meal“ boli vyhodnotené ako prvky s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám, možno za určujúci považovať celkový dojem, v ktorom rovnocenne dominujú podobne usporiadané obrazové aj slovné prvky a tiež podobnosť slovných prvkov, t. j. vzájomná asociácia kolíznych označení pri priemernom stupni pozornosti spotrebiteľa je reálna. Možno konštatovať, že za takýchto okolností skutočnosť, že tovary a služby označené kolíznymi označeniami patria do vzdialených obchodných oblastí, sama osebe nestačí na vylúčenie možnosti vzniku súvislosti medzi nimi. Naopak tieto okolnosti súhrnne by mohli umožniť prenesenie obrazu dobrého mena staršej ochrannej známky na zverejnené označenie, keďže zverejnené označenie svojím vyobrazením navodzuje spojitosť s obrazovou staršou ochrannou známkou. Môže tak dôjsť k prenosu imidžu staršej ochrannej známky, a to bez ohľadu na vzdialenosť medzi príslušnými sektormi trhu. Hoci v tomto prípade nemožno preukázať priamu súvislosť medzi výrobkami označenými kolíznymi označeniami, s ohľadom na všetky ďalšie zistené okolnosti možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti vzniku zblíženia a vytvorenia súvislosti zverejneného označenia so staršou obrazovou ochrannou známkou. 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 staršiu ochrannú známku.

Vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či by použitie napadnutej ochrannej známky 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.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. 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 prítlačivosť 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 staršej obrazovej ochrannej známky, pretože registráciou podobného označenia by bola rozlišovacia spôsobilosť staršej obrazovej ochrannej známky rozriedená. Namietateľ zdôraznil, že jeho spoločnosť McDonald's poskytuje tzv. fast-food na území Slovenskej republiky už viac ako 22 rokov (od roku 1995), s čím súvisí aj používanie už uvedenej staršej ochrannej známky, pričom staršia obrazová ochranná známka so slovným spojením „happy meal“ je medzi spotrebiteľskou verejnosťou známa, a to aj podľa charakteristického obrazového vyhotovenia, ktoré si spotrebiteľia osvojili a čím dlhšie bude prihlasovateľ používať zverejnené označenie, tým viac sa bude oslabovať rozlišovacia spôsobilosť staršej obrazovej ochrannej známky namietateľa s dobrým menom.

Podľa namietateľa je nesporné, že jeho staršia ochranná známka je medzi verejnosťou zaužívaná a prostredníctvom výrobkov „Happy Meal“ aj dobre známa, t. j. jednoznačne je spájaná so spoločnosťou namietateľa a so špecifickým produktom. Namietateľ poukázal na existenciu viacerých ochranných známk založených na slovnom prvku „Happy“, 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 „HAPPY MEAL“. Spotrebiteľia a obchodníci patriaci k cieľovej skupine by boli jednak zmätení v otázke obchodného pôvodu tovarov označených zverejneným označením, a jednak by boli nevedomky ovplyvnení ku kúpe tovarov




označených ako  v dôsledku ich zrejmej podobnosti a súvislosti s namietateľovými staršími ochrannými známkami založenými na slovnom prvku „HAPPY“, a najmä na obrazovej ochrannej známke



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 ochranných známk navrhovateľa, ku ktorého vytvoreniu majiteľ napadnutej ochrannej známky sám žiadnym spôsobom neprispel. Na druhej strane potom môže nastať aj situácia, keď spotrebiteľia zažijú určitú negatívnu skúsenosť s tovarmi majiteľa napadnutej ochrannej známky, avšak túto svoju skúsenosť budú následkom podobného označenia týchto tovarov pripisovať tovarom navrhovateľa. Dôjde tak k nezaslúženej ujme na dobrom mene týchto tovarov, k poškodeniu ich povesti v očiach spotrebiteľov, čo sa následne prejaví aj v poklese predajnosti a zisku.

V danom prípade bolo na základe dôkazov preukázané dobré meno staršej ochrannej známky namietateľa,



a to obrazovej ochrannej známky , ktorá na základe jej dlhodobého intenzívneho používania v spojení s rozsiahlou kontinuálnou marketingovou podporou získala dostatočnú známosť a povedomie u podstatnej časti spotrebiteľskej verejnosti na území Európskej únie pre *jedlé sendviče, mäsové sendviče, sendviče s bravčovým mäsom, rybie sendviče, kuracie sendviče, nealkoholické nápoje, hry a hračky a reštauračné služby*. Súčasne bola konštatovaná podobnosť zverejneného označenia so staršou obrazovou ochrannou známkou, a to nie len na základe obsiahnutého zhodného slovného prvku „happy“, ale najmä na základe celkového podobného dojmu, ktorým označenia na spotrebiteľov pôsobia. Bolo zistené, že aj napriek

tomu, že tovary a služby označené kolíznymi označeniami nepatria do príbuzných obchodných oblastí, tak ide o tovary určené pre deti alebo súvisiace so starostlivosťou o deti, a preto možno dôvodne predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a staršou obrazovou ochrannou známkou. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže pri označení uvedených tovarov zverejneným označením ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ tak môže požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Jeho pozícia na trhu s predmetnými tovarmi by tak mohla byť zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, čo sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou, a to na úkor majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom. Prenos imidžu staršej ochrannej známky na neskoršie označenie môže pomôcť zverejnenému označeniu vo vzťahu k prihláseným tovarom získať lepšie postavenie na trhu. Spotrebiteľia venujúci dotknutým tovarom a službám bežnú pozornosť tak môžu v dôsledku zblíženia si zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou s dobrým menom uprednostniť tovary prihlasovateľa označených zverejneným označením pred tovarmi a službami iných subjektov pôsobiacich na rovnakom trhu, 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 prvej staršej obrazovej ochrannej známky a ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky s dobrým menom, a to vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom v triedach 3, 5, 10, 12, 16 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zverejneného označenia.

Keďže v danom prípade bolo na základe prvej a druhej staršej ochrannej známky zistené naplnenie podmienok uvedených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach v celom rozsahu, nebolo potrebné sa zaoberať preskúmaním ich naplnenia vo vzťahu k ďalším starším ochranným známkam namietateľa a ani posudzovaním ďalšieho uplatneného ustanovenia v zmysle § 7 písm. f)

zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Vzhľadom na všetky uvedené 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:

G. Lehnert, s. r. o.
Rajská 7
811 08 Bratislava

Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava