



Banská Bystrica 1. 2. 2021
OZ 243508/I-3-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s. r. o., Strojnícká 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 243508



majiteľa Mgr. Štefana Kollára, Malý Lég 331, 930 37 Lehnice, Slovenská republika, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. Dávidek, s. r. o., Račianska 96, 831 02 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


ochranná známka č. 243508 sa vyhlasuje za neplatnú.

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

Odôvodnenie:

Úradu bol 17. 4. 2020 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 243508 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triedach 6, 9 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom starších medzinárodných ochranných známk, a to - slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 638189 „FAB“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 8. 12. 1994, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a

- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 815994  (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 15. 1. 2003, zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 9, 20, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ konštatoval, že z porovnania dátumov práva prednosti jeho ochranných známk a napadnutej ochrannej známky vyplýva, že jeho ochranné známky majú skoršie právo prednosti.

Navrhovateľ upozornil, že návrh sa týka všetkých zapísaných tovarov pre napadnutú ochrannú známku v triedach 6, 9 a 20, pretože sú zhodné a podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky v triedach 6, 9, 20, 37 a 40. Na základe zhody a podobnosti kolíznych tovarov a služieb je stret

tovarov napadnutej ochrannej známky a tovarov a služieb starších ochranných známk na trhu vysoko pravdepodobný.

Navrhovateľ pri vizuálnom porovnaní napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami skonštatoval, že zhodne obsahujú slovný prvok „fab/FAB“, ktorý ako jediný tvorí staršie ochranné známky. V napadnutej ochrannej známke je umiestnený na začiatku slovného prvku „fabka“, pričom časť slova „fab-“ je farebne odlišená, a teda aj výraznejšia. Z vizuálneho hľadiska navrhovateľ považuje porovnávané ochranné známky za podobné vo vysokej miere.

K fonetickému porovnaniu ochranných známk navrhovateľ uviedol, že spotrebiteľ bude napadnutú ochrannú známku reprodukovat' ako dvojslabičné slovo *fab-ka* a staršie ochranné známky ako jednoslabičné slovo *fab*, pričom zaznie zhodne slabika *fab*, ktorá predstavuje v porovnávaných známkach prvú slabiku. Vzhľadom na to, že začiatočnú časť označení vnímajú spotrebiteľia s väčšou pozornosťou, čo výrazne ovplyvňuje ich celkový dojem, konštatoval navrhovateľ podobnosť z fonetického hľadiska vo vysokej miere.

Staršie ochranné známky sú tvorené slovným fantazijným prvkom „FAB“, a z tohto dôvodu mu spotrebiteľ nebude pripisovať žiadny význam. Napadnutú ochrannú známku predstavuje slovný prvok „fabka“ v grafickej úprave prezentovanej najmä visacím zámkom v uzatvorenej polohe umiestnenom na písmene „b“ slovného prvku „fabka“. Navrhovateľ podotkol, že ide zhodne o prvok fantazijný, bez konkrétneho významu.

Navrhovateľ však upozornil, že spotrebiteľ bude vedieť, že slovo „FAB“ predstavuje označenie pre zámkové vložky a slovo „fabka“ vzniklo pridaním prípony „-ka“, ide teda len o poslovenčený výraz, odvodený od slova „FAB“. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ sa bude orientovať na trhu s dotknutými tovarmi a službami prostredníctvom slovných prvkov „FAB“ a „fabka“ s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a keďže slovo „fabka“ je odvodené od staršej ochrannej známky „FAB“, tak medzi nimi spotrebiteľ ľahko a okamžite zistí jasnú významovú súvislosť, a preto porovnávané ochranné známky vyhodnotil navrhovateľ aj zo sémantického hľadiska ako podobné vo vysokej miere.

Navrhovateľ k celkovému posúdeniu pravdepodobnosti zámény uviedol, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá prejavuje nižší stupeň pozornosti, ale aj odborná verejnosť. Konštatoval, že na základe zhodného slovného prvku „FAB/fab-“, ktorý obsahujú všetky porovnávané ochranné známky, bola konštatovaná podobnosť zo všetkých troch hľadísk vo vysokej miere. Navrhovateľ upozornil, že zhodný prvok „fab-“ sa nachádza v napadnutej ochrannej známke na začiatku a zároveň v prípade druhej staršej ochrannej známky je podobné aj farebné vyhotovenie. Uviedol, že podobnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami prevažujú nad ich odlišnosťami, napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké a podobné tovary, preto je podľa navrhovateľa daná pravdepodobnosť ich zámény. Navrhovateľ ďalej skonštatoval, že priemerný spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade napadnutej ochrannej známky ide len o ďalšie označenie navrhovateľa, preto nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, ktorá spočíva v tom, že spotrebiteľ si vytvorí predstavu, že takto označené tovary pochádzajú od jedného alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Navrhovateľ podotkol, že predložené dôkazy preukazujú dlhodobé používanie jeho ochranných známk, v dôsledku ktorého sa tešia v okruhu príslušnej skupiny verejnosti na území Slovenskej republiky vysokému stupňu známosti a dobrej povesti, ktorá je podporovaná aj tým, že navrhovateľ má povest' podniku, ktorý mimoriadne dbá na kvalitu svojich produktov, celkové vnímanie značky a teda aj dobrú povest' starších ochranných známk. Navrhovateľ vyslovil obavu, že majiteľ napadnutej ochrannej známky môže profitovať z asociácie s pozitívnym imidžom jeho starších ochranných známk bez toho, aby k tomu akokoľvek prispel.

Podľa navrhovateľa je pravdepodobné, že používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk navrhovateľa, resp. by mu mohlo spôsobiť ujmu.

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

Listom úradu z 15.5.2020 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 31.5.2020. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

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

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

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




V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 243508  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Mgr. Štefana Kollára, Malý Lég 331, 930 37 Lehnice, Slovenská republika, s právom prednosti od 12.4.2016 bola 30.9.2016 zapísaná do registra pre tovary „*kovové spony strojových remeňov; kovania budov alebo nábytku z niklovej mosadze (alpaky); kovové závory; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; príručné kovové pokladnice; kovové vystužovacie materiály do betónu; trezory; kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; kovové prstence; dverové závesy; ostnatý drôt; tyče kovových zábradlí; pancierové plechy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrútky s maticou; kovové identifikačné náramky; kovové koncové svorky na laná; visacie zámky; kovové vyrovnávacie podložky; bezpečnostné schránky (pokladničky); kovové reťaze; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na reťaze; kľúče; klince; cvoky (klince); kovové vodiace lišty; nákovy; kovové dvere; kovové skoby (kramle); kovové závesné háky; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovanie na okná; kovové poštové schránky; kovové schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovanie na okná; neelektrické zatváratele dverí; kovania pre stavebníctvo; kovové zámky (nie elektrické); plomby (olovené pečate); kovové mreže; pružinové zámky; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie; kovové vonkajšie rolety; kovové lišty; kovové posteľové kolieska; kovové zámkové zástrčky; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovové domové čísla (nesvietiace); kovové koše; kovové háčiky vešiakov na odevy; západky zámok; pružiny (železiarsky tovar); kovové dverové kľúčky; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové krúžky na kľúče; kovové dverové prahy; kovové zámky vozidiel; kovové zarážky; zvončeky; kovové ventily (nie časti strojov); dverové zástrčky; kovové turnikety; kovové pletivo; kovové okenné krídla; kovové zámočnícke stoly; napínače železných pások; kovové viazacie pásky; viazacie drôty; kovový stavebný materiál; kovové skrinky, krabice; kovové pracky (železiarsky tovar); kovové držadlá, kľúčky; kovové kabíny na prezliekanie; otváratele dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové zárubne; kované dverové súčasti; kovové poklapy; kovové lešenia; kovové rebríky; kovové viazacie pásky; kovové ploty; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové dverové súčasti; kovové identifikačné štítky; kovové poznávacie značky; kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové zarážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní; zariadenia na otváranie okien (neelektrické); zariadenia na zatváranie okien (neelektrické); kovové pancierové dvere; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové balustrády (stĺpkové zábradlia)“ **v triede 6**, pre tovary „*elektrické signalizačné zvončeky; tlačidlá zvončekov; vypínače; dverové priezory; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zvončeky (poplašné zariadenia); elektrické zámky; diaľkové ovládače; elektrické zariadenia proti krádežiam; optické čítacie zariadenia; detektory dymu; videokamery; elektronické zabezpečovacie privesky na tovary; šnúrky na mobilné telefóny; kódované karty na odomykanie dverí; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny;**

tyče na fotografie „selfie“; zariadenia na hasenie požiarov“ **v triede 9** a pre tovary „závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; vešiaky na odevy; tyče na upevnenie schodištvých kobercov; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové dverové vybavenie; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; kovový nábytok; novinové stojany; stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; závary (nekovové); rúčky a rukoväte na náradie (nekovové); stojany na vešanie kabátov; nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); nekovové háčiky na odevy; zámky na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; kovové stoly; panely na vešanie kľúčov; vitríny (nábytok); nekovové debny; zámočnicke stoly (nie kovové); zámky okrem kovových a elektrických; nekovové poštové schránky okrem murovaných; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); nekovové kľučky na dvere; nekovové držadlá, kľučky; nekovové zástrčky na dvere; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); nekovové dverové klopadlá; nekovové krúžky na kľúče; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné zarážky, nie kovové, nie gumené; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové prvky na zatváranie dverí; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne)“ **v triede 20** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- slovnej medzinárodnej ochrannej známky „FAB“ č. 638189 s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 8. 12. 1994, zapísanej pre tovary „*serrures métalliques et garnitures (forgeage) de toutes sortes, serrurerie et clefs, coffres-forts et compartiments de coffres-forts, produits métalliques compris dans cette classe*“ [kovové zámky a kovania všetkých druhov, zámočnicke výrobky a kľúče, trezory a kovové bezpečnostné schránky, kovové výrobky zahrnuté v tejto triede] **v triede 6**, pre tovary „*serrures non métalliques et garnitures de toutes sortes, serrurerie non métallique comprise dans cette classe*“ [nekovové zámky a kovania všetkých druhov, nekovové zámočnicke výrobky zahrnuté v tejto triede] **v triede 20** a pre služby „*réparations et services après-vente, services de serrurerie, à savoir remplacement de clefs*“ [opravy a pozáručný servis, zámočnicke služby, a to výmena kľúčov] **v triede 37**,



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky  č. 815994 s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 15. 1. 2003, zapísanej pre tovary „*metal locks, metal and construction fittings, metal and locksmithing goods included in this class, keys, safes and chests of metal*“ [kovové zámky, kovové a stavebné kovania, zámočnicke a kovové výrobky zahrnuté v tejto triede, kľúče, trezory a kovové bezpečnostné schránky] **v triede 6**, pre „*electric and electronic locks, locks controlled and adjusted by electronics and by electronic code*“ [elektrické a elektronické zámky, zámky ovládané a regulované elektronikou a elektronickým kódom] **v triede 9**, pre „*nonmetallic locks and hardware, locksmithing goods included in this class such as nonmetallic locks for motor cars, locks (excluding metal and electric locks)*“ [nekovové zámky a kovania, zámočnicke výrobky zahrnuté v tejto triede, ako sú nekovové zámky pre motorové vozidlá, zámky (okrem kovových a elektrických zámkov)] **v triede 20**, a pre služby „*repair and installation services for the above products in classes 9, 6 and 20*“ [opravy a inštaláčne služby pre výrobky uvedené v triedach 9, 6 a 20] **v triede 37** a pre „*casting of metals, list printing of keys, millworking*“ [odlievanie kovov, listovanie kľúčov, frézovanie] **v triede 40** medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

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

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu 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.

Navrhovateľ uviedol, že jeho ochranné známky „FAB“ v dôsledku dlhodobého používania získali dobré meno. Zdôraznil, že na slovenskom trhu má jeho podnikanie v oblasti uzamykacích dverových systémov,

inteligentných riešení zámkov a zabezpečenia dlhodobú tradíciu. Navrhovateľ upozornil, že do vývoja produktov investuje nemalé finančné prostriedky, vďaka čomu prináša na slovenský trh kvalitné a technologicky vyspelé produkty. Predložené dôkazy podľa navrhovateľa poukazujú na existenciu rizika, že spotrebiteľská verejnosť by sa mylne mohla domnievať, že napadnutá ochranná známka patrí navrhovateľovi a že takto označené tovary sú spojené s navrhovateľom. Takéto používanie napadnutej ochrannej známky by bolo spôsobilé spôsobiť stratu priazne či sklamanie očakávaní spotrebiteľov. Zároveň by používanie napadnutej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk navrhovateľa, resp. by im mohlo spôsobiť ujmu.

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


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



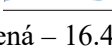



Dobré meno starších ochranných známk




Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie k územiu Európskej únie. V tomto prípade navrhovateľ musí preukázať dobré meno starších medzinárodných ochranných známk vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a to v relevantnom období pred 12. 4. 2016.

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

1. Kópiu výpisu z registra ochranných známk č. 243508  - podľa výpisu z registra ochranných známk je zrejmé, že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 12. 4. 2016 Mgr. Štefanom Kollárom, Malý Lég 331, 930 37 Lehnice, Slovenská republika (majiteľ) a zapísaná bola do registra 30. 9. 2016 pre tovary v triedach 6, 9 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 1),
2. Kópiu výpisu z registra MOZ č. 638189 – z obsahu výpisu vyplynulo, že majiteľom medzinárodnej ochrannej známky s účinkami v Slovenskej republike s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 8. 12. 1994, je ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s. r. o., Strojnícká 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika, t. j. navrhovateľ. Ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 2);
3. Kópiu výpisu z registra MOZ č. 815994 - z obsahu výpisu vyplynulo, že majiteľom medzinárodnej ochrannej známky s účinkami v Slovenskej republike s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 15. 1. 2003, je ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s. r. o., Strojnícká 633, 516 01

- Rychnov nad Kněžnou, Česká republika, t. j. navrhovateľ. Ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 9, 20, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (dôkaz č. 3);
4. Výtlačok webovej stránky www.fab.cz vrátane prehľadu sortimentu výrobkov FAB – stránka poskytuje údaje o sídle spoločnosti navrhovateľa v Českej republike, rovnako ako aj údaje o jeho obchodnom zastúpení na Slovensku. Súčasťou stránky je informácia o tom, že produkty navrhovateľa sú dostupné na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom sietí certifikovaných partnerov FAB alebo e-shopu. Stránka ďalej obsahuje zoznam produktov označených označením „FAB“ s pridaním názvu konkrétneho výrobku. Ide o výrobky, ako cylindrické vložky FAB, visacie a lankové zámky FAB, dverné bezpečnostné kovania FAB, prídavné zámky FAB, kľúče FAB, kľučky FAB. Pre spotrebiteľa je tiež dôležitá informácia o tom, že výrobky značky „FAB“ sú certifikované podľa normy EN 1627. Na stránke je vyobrazenie **prvej** staršej ochrannej známky
-  
- a tiež označenie obsiahnuté v podobe  , prípadne  . Obsah stránky neobsahuje dátum, známy je len dátum, kedy bola vytlačená – 16.4.2020 (dôkaz č. 4);
5. Kópie výpisov webovej stránky navrhovateľa z web.archive.org/web/2008- výpisy o činnosti navrhovateľa z internetového archívu web.archive.org/web/ obsahujú kontaktnú adresu navrhovateľa, ako aj jeho pobočky na území Slovenskej republiky – ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o., organizačná zložka, Bratislava. Výpisy sa vzťahujú na obdobie rokov od 2008 po rok 2015. Tiež z nich možno identifikovať výrobky označené prvou staršou ochrannou známkou „FAB“ – rôzne druhy kovaní, kľúčov, zámkov, kľučiek. Spotrebiteľ sa mohol oboznámiť aj s prehľadom cylindrických vložiek FAB s vyššou ochranou, pričom na kvalitu svojich technických riešení upozorňuje spotrebiteľa aj tzv. pyramída bezpečnosti a informácia, že na cylindrické vložky FAB 1000 a FAB 2000 má navrhovateľ udelený patent a úžitkový vzor v Českej republike. Výpisy sú datované pred dňom podania prihlášky na napadnutú ochrannú známku a obsahujú vyjadrenia **oboch** starších ochranných známk (dôkaz č. 5);
6. Výtlačok webovej stránky www.produkty-eshop.sk vrátane prehľadu sortimentu FAB – na výtlačku je umiestnené vyjadrenie označenia v podobe  spolu s odkazom na navrhovateľa a jeho pobočku na Slovensku. E-shop predstavuje výrobky navrhovateľa pod označením „FAB“ (prvá staršia ochranná známka) – rôzne druhy zámočnických výrobkov, ale aj elektrické smart home zámky, inteligentné motorické zámky, elektrické ovládače. Výpis nie je datovaný, obsahuje len dátum, kedy bola stránka vytlačená – 16.4.2020 (dôkaz č. 6);
7. Výtlačok webovej stránky www.assaabloy.cz vrátane prehľadu sortimentu FAB – výpis obsahuje odkaz na navrhovateľa a jeho pobočku na Slovensku. Súčasťou výpisu je aj časť *Naše značky v České republice a na Slovensku*, pričom je medzi značkami uvedená staršia ochranná známka „FAB“. Spotrebiteľovi sú poskytnuté informácie aj o tom, že navrhovateľ disponuje celorepublikovou sieťou servisných partnerov FAB, servisných centier a zámočnických servisov na celom území Českej a Slovenskej republiky. Uvedené sú výrobky s označením „FAB“ (prvá staršia ochranná známka), ako rôzne druhy zámkov, inteligentných motorických zámkov, kľúčov, cylindrických vložiek, mechanických hrádz, elektrických otváračov dverí, bezpečnostných kovaní. Kópia výpisu nie je datovaná, opäť obsahuje len dátum vytlačenia stránky – 16.4.2020 (dôkaz č. 7);
8. Kópie historických výpisov webovej stránky navrhovateľa z web.archive.org/web/ - z výpisov je zrejmé, že v období od roku 2011 do marca 2014 boli na stránkach navrhovateľa ponúkané výrobky pod označením „FAB“ (prvá staršia ochranná známka), a to zámky, kľúče, cylindrické vložky. Na výpise je uvedená kontaktná adresa navrhovateľa a tiež adresa pobočky na území Slovenska (dôkaz č. 8);
9. Katalóg Bezpečnostné protipožiarné dvere FAB – v katalógu sú prezentované bezpečnostné dvere FAB aj s príslušenstvom, ktoré navrhovateľ predával spotrebiteľom. Súčasťou katalógu je vyobrazenie označenia v podobe  , tiež prvej staršej ochrannej známky „FAB“ a odkaz na navrhovateľa. Pri podrobnej charakteristike bezpečnostných dverí FAB je umiestnené aj logo so slovami – 25 let – tradice - bezpečnost – kvalita – profesionalita. V katalógu sa nachádzajú odkazy a vyobrazenia certifikátov. Certifikát výrobku č. C-0136/Z/212/2013 bol udelený spoločnosťou CSI Centrum stavebného inžinierstva, a. s., Praha, na výrobky dovážané navrhovateľom, konkrétne na bezpečnostné protipožiarné dvere FAB Projekt a odvodené varianty, z 12.12.2013. Ďalšie dva certifikáty boli vydané spoločnosťou TREZOR TEST s. r. o., Klecany, pre navrhovateľa a jeho výrobky – bezpečnostné protipožiarné dvere FAB Projekt a odvodené varianty z 19.5.2016 (dôkaz č. 9);

10. Katalóg Elektrické otvárače FAB – v úvode katalógu je stručný opis budovania novodobej histórie značky FAB, a to od roku 1997, keď túto tradičnú českú značku zakúpilo švédsko-fínske konzorcium ASSA ABLOY, ktoré ďalej pod značkou FAB prinášalo technologicky vyspelé produkty na český a slovenský trh. Katalóg predstavuje rôzne typy elektrických otváračov FAB aj s príslušenstvom s ich podrobným technickým opisom a objednávacím číslom. V katalógu sú umiestnené vyobrazenia označení v podobe „FAB“,  a odkaz na navrhovateľa (dôkaz č. 10);
11. Katalóg Uzamykacích systémov FAB – okrem informácií o budovaní značky FAB, katalóg predstavuje výrobky navrhovateľa, konkrétne rôzne typy motorických, elektromechanických a elektrických samozamykacích zámkov FAB s ich podrobnou technickou špecifikáciou, spôsobom použitia, s uvedením certifikácie a objednávacieho čísla výrobku. Súčasťou katalógu sú vyobrazenia označení v podobe „FAB“,  a tiež je uvedený odkaz na navrhovateľa (dôkaz č. 11);
12. Katalóg Projektové riešenia uzamykacích systémov – v katalógu sú predstavené konkrétne riešenia spoločnosti navrhovateľa s využitím elektromechanických samozamykacích zámkov FAB (ovládané kartami, PIN klávesnicou) pri zabezpečení bezpečnosti v konkrétnych budovách (napr. obchodné centrum Quadrio v Prahe – montovanie systémov v roku 2014, budova Filadelfia – montovanie systémov v roku 2010, budova ArtGen, budova Aviatica - dodané systémy v roku 2015). Uvedené sú jednotlivé výrobky s ich špecifikáciou a podrobné projektové riešenia, ktoré spoločnosť navrhovateľa vypracovala v spolupráci aj s inými špecialistami a ktoré boli následne použité pri montovaní v uvedených obchodných či administratívnych budovách. V katalógu sa nachádzajú vyobrazenia označení v podobe „FAB“,  a odkaz na navrhovateľa (dôkaz č. 12);
13. Kópie certifikátov – ide o štyri certifikáty, a to CERTIFIKÁT SHODY - č. TT – 287/2019, č. TT 288/2019, č. TT – 360/2019 a TT – 359/2019, vystavené spoločnosťou TREZOR TEST s. r. o., Klecany, Certifikačný orgán č. 3025 akreditovaný českým inštitútom pre akreditáciu, o. p. s., pre spoločnosť navrhovateľa ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o., Rychnov nad Kněžnou, na výrobky - bezpečnostné kovanie FAB (uvedené sú následne konkrétne typy týchto kovaní). Certifikáty boli vydané 25.7.2019 a 19.9.2019. Ďalej navrhovateľ predložil dva certifikáty technického prostriedku s evidenčným číslom T0022/2018 a č. T0023/2018, ktoré boli vydané Národným bezpečnostným úradom, Praha, na výrobky bezpečnostné kovanie FAB (uvedené konkrétne typy) pre spoločnosť navrhovateľa. Certifikáty boli vydané 9.4.2018. Certifikáty časovo nepatria do relevantného obdobia, t. j. do 12.4.2016 (dôkaz č. 13);
14. Kópie častí výročných správ 2012 – 2019 – časti výročných správ z rokov 2012 až 2019 o činnosti spoločnosti ASSA ABLOY sú v anglickom jazyku. Z každého uvedeného roka bola predložená časť výročnej správy, ktorá informuje o predaji produktov spoločnosti v krajinách z celého sveta. Čo sa týka predaja výrobkov na slovenský trh, možno skonštatovať, že od roku 2011 do roku 2019 išlo podľa údajov o predaj so stúpajúcou tendenciou - v roku 2011 predstavoval objem predaja 91 mil. švédskych korún, v roku 2012 – 102 mil. švédskych korún, v roku 2013 – 119 mil. švédskych korún, v roku 2014 – 163 mil. švédskych korún, v roku 2015 – 166 mil. švédskych korún) (dôkaz č. 14);
15. Kópia článku „ASSA ABLOY uvádza kompletný rad produktov na zabezpečenie domácností“ – článok bol uverejnený v PC revue 11.10.2017. Prináša informácie o tom, že na slovenský trh boli uvedené spoločnosťou ASSA ABLOY nové výrobky slúžiace na komplexné zabezpečenie domácností. Okrem iných aj rad inteligentných zámkov FAB ENTR, ktoré umožňujú odomykanie pomocou PINu, čipu, odtlačku prsta alebo prostredníctvom mobilného telefónu (dôkaz č. 15);
16. Kópiu článku „ASSA ABLOY slaví 25 let, do FAB investovala přes miliardu“ – článok bol uverejnený na stránke navrhovateľa pri príležitosti 25. výročia vzniku švédsko-fínskeho koncernu ASSA ABLOY. Súčasťou tohto koncernu je od roku 1997 česká spoločnosť FAB z Rychnova nad Kněžnou, pričom táto továreň FAB na výrobu kľúčov a železiarskeho tovaru bola založená už v roku 1911. Zároveň sa v článku uvádza, že ...v továrni navrhovateľa sa vyrábajú nie len mechanické zámky najvyššej kvality vo všetkých bezpečnostných triedach, ale aj chytré známky FAB ENTR. Za celú históriu značky FAB bolo vyrobených viac ako 100 miliónov cylindrických vložiek a pol miliardy kľúčov. Vývojové centrum v Rychnově nad Kněžnou prihlásilo 50 vynálezov. V závere článku riaditeľ pre východnú Európu skonštatoval, že ...výroba skoro dosiahne objem 10 miliónov zámkov ročne (dôkaz č. 16);
17. Výtlačok webovej stránky www.heureka.sk s porovnaním cien sortimentu FAB - ide o výsledky vyhľadávania na stránke www.heureka.sk po zadaní slovného spojenia [assa abloy fab](http://www.assa-abloy.com). Výsledky predstavujú široký sortiment produktov FAB spoločnosti navrhovateľa s uvedenými cenami, ktoré predávajú rôzne spoločnosti a internetové obchody na Slovensku. Čo sa týka relevantného obdobia,

tak na výpise sa nachádza len reklamná upútavka na Produkt roka 2019 – objavte najlepšie hodnotené produkty roku 2019 (dôkaz č. 17);

18. Výtlačok webovej stránky www.najnakup.sk s porovnaním cien sortimentu FAB – ide o výsledky vyhľadávania na stránke www.najnakup.sk po zadaní slovného spojenia *assa abloy fab*. Výsledky predstavujú široký sortiment produktov FAB spoločnosti navrhovateľa, ktoré predávajú rôzne spoločnosti a internetové obchody na Slovensku. Pri niektorých tovaroch je uvedený rok 2017 (dôkaz č. 18);
19. Zoznam obchodných partnerov z Českej a Slovenskej republiky uvedených na webovej stránke www.assaabloy.cz predávajúcich produkty navrhovateľa.

Po preskúmaní uvedených dokladov a dôkazných materiálov predložených navrhovateľom možno konštatovať, že tieto svedčia o dlhodobom a intenzívnom používaní starších ochranných známk, ktoré sú spotrebiteľmi rozpoznávané ako označenia výrobkov FAB okrem územia mnohých krajín sveta aj na území Slovenskej republiky. Väčšinu dokladov možno zaradiť do relevantného obdobia, niektoré doklady neboli datované a časť dokladov bola mimo relevantného obdobia.

Z predložených dokladov a tiež z článku „*ASSA ABLOY slaví 25 let, do FAB investovala přes miliardu*“, ktorý bol uverejnený na stránke navrhovateľa, vyplynulo, že od roku 1997 je súčasťou koncernu navrhovateľa aj česká továrň FAB v Rychnově nad Kněžnou, pričom továrň FAB na výrobu kľúčov a železiarskeho tovaru bola založená v Českej republike už v roku 1911. Výroba zámočníckych a železiarskych tovarov s označením „FAB“ má dlhodobú tradíciu a v jej zveľadovaní a zdokonaľovaní výrobných postupov navrhovateľ pokračuje aj v súčasnosti, na čo poukazujú aj slová Martina Š., riaditeľa spoločnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia, ktorý povedal, že celosvetový dôraz spoločnosti ASSA ABLOY na inovácie sa prejavuje aj v tom, že časopis Forbes spoločnosť navrhovateľa opakovane zaraďuje do rebríčka top 100 najinovatívnejších firiem sveta.

Výtlačky zo stránok www.fab.cz, www.produkty-eshop.sk a www.assaabloy.cz nemajú datovaný obsah, ale poskytujú ucelený prehľad o výrobkoch FAB ponúkaných prostredníctvom e-shopu pre spotrebiteľov. Zároveň o predaji týchto výrobkov na Slovensku hovoria údaje z výročných správ za roky 2012 – 2019. Ide o výrobky ako cylindrické vložky FAB, visacie a lankové zámky FAB, dverné bezpečnostné kovania FAB, prídavné zámky FAB, kľúče FAB, kľučky FAB, elektrické smart home zámky, inteligentné motorické zámky, elektrické ovládače. O kvalite produktov navrhovateľa svedčia aj certifikáty, ktoré im boli udelené. Zároveň o snahe navrhovateľa dosahovať spokojnosť zákazníkov aj po predaji výrobkov FAB hovorí informácia o existencii celorepublikovej siete servisných partnerov FAB, servisných zámočníckych centrách na území Českej aj Slovenskej republiky.

Predložené kópie výpisov zo stránky web.archive.org/web/ poukazujú na existenciu webovej stránky navrhovateľa v období od roku 2008 do 2015. Okrem rôznych typov zámočníckych a súvisiacich výrobkov označených značkou FAB boli spotrebiteľom ponúkané aj cylindrické vložky FAB s vyššou ochranou, pričom na kvalitu technických riešení navrhovateľa upozorňovala spotrebiteľ aj vyobrazená tzv. pyramída bezpečnosti.

Stručnou históriou značky FAB sa v úvode zaoberajú predložené katalógy Bezpečnostné protipožiarné dvere FAB, Elektrické otváratele FAB, Uzamykacie systémy FAB. V katalógoch je predstavený celý rad výrobkov s označením FAB s ich technickou špecifikáciou a spôsobom použitia. Pri tovaroch je uvedená cena a objednávacie číslo výrobku, z čoho možno usúdiť, že boli a sú určené pre spotrebiteľov či potenciálnych záujemcov. Súčasťou katalógu sú aj certifikáty z 12.12.2013 udelené spoločnosťou CSI Centrum stavebného inžinierstva, a. s., Praha, na výrobky bezpečnostné protipožiarné dvere FAB Projekt a odvodené varianty, a certifikáty vydané spoločnosťou TREZOR TEST s. r. o., Klecany, pre navrhovateľa a jeho výrobky – bezpečnostné protipožiarné dvere FAB Projekt a odvodené varianty z 19.5.2016. Napriek tomu, že samotné certifikáty automaticky neznamenajú, že sú výrobky známe na trhu, možno skonštatovať, že boli na trhu ponúkané a predávané, pretože sa certifikujú výrobky, ktoré sú reálne na trhu. Certifikáty upozorňujú spotrebiteľa na vysokú kvalitu výrobkov, t. j. upriamujú jeho pozornosť na skutočnosť, že výrobky spĺňajú určité kvalitatívne alebo technické normy, čo predstavuje dôležitý údaj pre spotrebiteľa pri výbere výrobku. Takéto doklady potom v súvislosti s inými predloženými dôkazmi môžu poukazovať na dobré meno starších ochranných známk.

O využití riešení uzamykacích systémov FAB v praxi hovorí ďalší predložený katalóg. Približuje realizáciu projektových riešení s využitím výrobkov FAB pri zabezpečení uzamykacích systémov v budovách, ktorých výstavba bola dokončená v roku 2010, 2014 a 2015. Okrem fotografií budov obsahuje katalóg aj konkrétne typy výrobkov FAB s ich technickou špecifikáciou, ktoré boli pri montovaní systémov použité.

V článku „ASSA ABLOY uvádza kompletný rad produktov na zabezpečenie domácností“ z 11.10.2017 uverejnenom v PC revue sa nachádzajú aj informácie o tom, že na slovenský trh boli okrem iných zámočnických výrobkov uvedené aj nové inteligentné zámky FAB ENTR. Ide síce o obdobie po relevantnom období (do 12.4.2016), ale napriek tomu možno uviesť, že obsah článku poukazuje na pokračovanie pôsobnosti navrhovateľa na slovenskom trhu a navrhovateľ nadväzuje na skôr sa vyskytujúce výrobky na našom trhu ponúknutím ich modernejších variantov.


Časti výročných správ za obdobie rokov 2012 až 2019, na ktoré upozornil navrhovateľ aj v samotnom podaní, sa týkajú údajov o objeme predaja výrobkov navrhovateľa aj na slovenskom trhu, ktorý mal stúpajúcu tendenciu a predstavoval sumy cez 100 miliónov švédskych korún. Výročné správy síce patria do kategórie interných materiálov spoločnosti a je veľmi nepravdepodobné, aby priemerná spotrebiteľská verejnosť prichádzala s nimi do kontaktu, ale údaje v nich obsiahnuté v spojení s predloženými výtlačkami stránok e-shopov predávajúcich tovary navrhovateľa nemožno posúdiť ako nerelevantné. Neobsahujú vyobrazenia starších ochranných známk, ale obsahujú konkrétne typy tovarov navrhovateľa, o ktorých označovaní niet pochybností v spojitosti s ďalšími predloženými dokladmi, napr. s výtlačkami zo stránok www.heureka.sk a www.najnakup.sk, z obsahu ktorých možno zistiť informácie o širokom sortimentne zámočnických výrobkov FAB navrhovateľa ponúkaných v rôznych e-shopoch a predajniach na Slovensku.


Navrhovateľ síce nepredložil dôkazy v podobe faktúr či inej obchodnej dokumentácie, ktoré by priamo preukazovali dodávanie a predaj tovarov označovaných staršími ochrannými známkami, ale z hodnotenia predložených dôkazov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti táto skutočnosť vyplýva. Z dokladov je zrejme, že navrhovateľ predstavuje dlhodobo etablovanú spoločnosť na trhu so zámočnickými a súvisiacimi tovarmi, ktorá svoje výrobky úspešne predáva nie len na území Slovenskej republiky, ale aj za hranicami Európskej únie. Navrhovateľ od svojho založenia predstavuje globálneho lídra v riešení prístupu do komerčných a rezidenčných budov a objektov. O úspešnom podnikaní založenom najmä na technických inováciách a unikátnych produktoch spoločnosti navrhovateľa ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s. r. o., bolo v časopise Forbes uvedené, že ich opakovane zaraduje do rebríčka top 100 najinovatívnejších firiem sveta. Spoločnosť FAB sa v roku 1997 stala členom globálnej skupiny Assa Abloy, pričom išlo o spoločnosť s viac ako 100 ročnou tradíciou, keďže značka FAB sa v súvislosti so zámočnickými a kovovými výrobkami začala prezentovať už v roku 1911.

Príslušná spotrebiteľská verejnosť si spája značku „FAB“ s vysokou kvalitou, spoľahlivosťou, čo dokladá aj jej vyše storočné úspešné pôsobenie na trhu so zámočnickými či súvisiacimi tovarmi a taktiež získané certifikáty kvality. O obľúbenosti výrobkov značky FAB svedčí aj skutočnosť, že za celú existenciu značky FAB bolo vyrobených vyše 100 miliónov cylindrických vložiek a pol miliardy kľúčov (dôkaz č. 16).


Navrhovateľ neustále inovuje portfólio svojich výrobkov, čo vplynulo aj z informácií uvedených v uverejnenom článku v PC revue ... *na slovenský trh boli uvedené spoločnosťou ASSA ABLOY nové výrobky slúžiace na komplexné zabezpečenie domácností. Okrem iných aj rad inteligentných zámok FAB ENTR, ktoré umožňujú odomykanie pomocou PINu, čipu, odtlačku prsta alebo prostredníctvom mobilného telefónu.*


Predložené dôkazy teda poukazujú na známosť výrobkov označených staršími ochrannými známkami, navyše pri hodnotení dobrého mena ochrannej známky nie je vždy rozhodujúcim faktorom presné množstvo predaných výrobkov, ale fakt, že sú na relevantnom trhu známe v takom rozsahu, že aj ich kvalita a jedinečnosť vyvoláva vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti pozitívne pocity.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že navrhovateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania napadnutej ochrannej známky, vzťahujúce sa k územiu Slovenskej republiky, z ktorých vyplýva používanie slovného označenia „FAB“ a obrazového vyobrazenia označení v podobe ,

prípadne aj so slovným prvkom „assa abloy“ , a to v súvislosti s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku „kovové zámky a kovania všetkých druhov, zámočnické výrobky a kľúče, nekovové zámky a kovania všetkých druhov, nekovové zámočnické výrobky“, a v súvislosti s tovarmi zapísanými pre druhú

staršiu ochrannú známku „kovové zámky, kovové kovania, zámočnicke výrobky, kľúče, elektrické a elektronické zámky, zámky ovládané a regulované elektronikou a elektronickým kódom, nekovové zámky a kovania, zámočnicke výrobky, ako sú nekovové zámky pre motorové vozidlá, zámky (okrem kovových a elektrických)“.

Predložené dôkazy navrhovateľom obsahovali slovné označenie „FAB“ a tiež obrazové označenie  odkazujúce na tovary navrhovateľa, pričom tieto označenia sa zhodujú s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, keďže odlišnosť spočívajúca v modrých písmenách bez podkladu v podobe obdĺžnika,

nepredstavuje odlišnosť meniacu rozlišovaciu spôsobilosť druhej staršej ochrannej známky . Možno teda konštatovať, že dôkazné prostriedky obsahujú obe staršie ochranné známky.

Súčasne tieto dôkazy preukazujú dlhodobé používanie ochranných známk navrhovateľa na území Slovenskej republiky, t. j. bolo preukázané dlhodobé a kontinuálne používanie starších ochranných známk (z obsahu dôkazov vyplynulo, že značka FAB sa začala používať v súvislosti so zámočnickými a kovovými výrobkami už na začiatku 20. storočia). Hoci neboli predložené priame dôkazy o vynaložených investíciách, je možné predpokladať, že ich výška nebola zanedbateľná, keďže za celú existenciu značky FAB bolo vyrobených vyše 100 miliónov cylindrických vložiek a pol miliardy kľúčov (dôkaz č. 16), a zároveň časopis Forbes navrhovateľa opakovane zaraďuje do rebríčka top 100 najinovatívnejších firiem sveta.

Z analýzy predložených dokladov vyplýva, že prvá staršia ochranná známka navrhovateľa získala u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „kovové zámky a kovania všetkých druhov, zámočnicke výrobky a kľúče“ v triede 6, a pre tovary „nekovové zámky a kovania všetkých druhov, nekovové zámočnicke výrobky zahrnuté v tejto triede“ v triede 20, a druhá staršia ochranná známka pre tovary „kovové zámky, kovové kovania, zámočnicke výrobky zahrnuté v tejto triede, kľúče“ v triede 6, pre tovary „elektrické a elektronické zámky, zámky ovládané a regulované elektronikou a elektronickým kódom“ v triede 9, a pre tovary „nekovové zámky a kovania, zámočnicke výrobky zahrnuté v tejto triede, ako sú nekovové zámky pre motorové vozidlá, zámky (okrem kovových a elektrických)“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prvá aj druhá staršia ochranná známka sú však zapísané aj pre ďalšie tovary a služby, a to prvá staršia ochranná známka pre tovary a služby v triedach 6, 20 a 37, a druhá staršia ochranná známka pre tovary a služby v triedach 6, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Väčšina dokladov sa svojím obsahom týkala najmä zámočnických a súvisiacich výrobkov, len veľmi malá časť predložených dokladov obsahovala informácie, na základe ktorých možno uviesť, že navrhovateľ poskytoval aj trezory a bezpečnostné schránky, prípadne zámočnicke a pozáručné služby. Dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky tak možno na základe vyhodnotenia predložených dôkazov považovať za preukázané len vo vzťahu k už skôr špecifikovaným tovarom zapísaným v triedach 6, 9 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 243508)



Prvá staršia ochranná známka (MOZ č. 638189)

FAB

Druhá staršia ochranná známka (MOZ č. 815994)

FAB

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

Napadnutá známka je obrazová, tvorí ju slovný prvok „fabka“ umiestnený na modrom obdĺžnikovom podklade. Prvé tri písmená tvoriace slovnú časť „fab“ sú vyhotovené v červenej farbe, pričom písmeno „b“ je doplnené o vyobrazenie uzamknutej zámky v bielej farbe. Posledné písmená „ka“ sú tiež biele.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „FAB“.

Druhá staršia ochranná známka je obrazová a tvorená slovným prvkom „FAB“, ktorý je vyhotovený veľkými bielymi písmenami, ktorých spodný okraj je jemne zaoblený. Slovný prvok je umiestnený na podklade v tvare modrého obdĺžnika.

Z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že v napadnutej ochrannej známke je prednostne vnímaný slovný prvok „fabka“, a to z dôvodu výrazného farebného kontrastu červených a bielych písmen na modrom podklade. Vyhotovenie prvých písmen „fab-“ použitím červenej farby a nasledujúcich písmen „-ka“ bielou farbou vizuálne rozčlení slovný prvok napadnutej ochrannej známky na dve časti. Zároveň je potrebné uviesť, že prvé tri písmená slovného prvku „fabka“ – „fab-“ predstavujú jediný slovný prvok prvej aj druhej staršej ochrannej známky.

Prvá staršia ochranná známka bude vnímaná prostredníctvom slovného prvku, ktorý ju tvorí – „FAB“.

Druhá staršia ochranná známka bude vnímaná opäť najmä prostredníctvom jej slovného prvku „FAB“, keďže modrý podklad, na ktorom je umiestnený a jemne zaoblenie spodnej časti písmen možno považovať len za dekoratívny prvok vyzdvihujúci do popredia biele písmená slovného prvku „FAB“.

Napadnutá ochranná známka teda obsahuje aj prvky, ktoré nie sú súčasťou starších ochranných znáмок, a to písmená „-ka“ bielej farby nachádzajúce sa za písmenami „fab-“ červenej farby a obrazový prvok – zámok.

Napriek uvedeným odlišnostiam je zrejmé, že staršie ochranné známky budú vnímané predovšetkým prostredníctvom ich slovného prvku „FAB“, a ten je celý obsiahnutý a dobre postrehnuteľný aj v napadnutej ochrannej známke ako prvá časť jej slovného prvku „fabka“. Zároveň je potrebné uviesť, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky a slovný prvok druhej staršej ochrannej známky sú rovnako umiestnené na podklade – modrom obdĺžniku. Vzhľadom na uvedené je potrebné z vizuálneho hľadiska konštatovať podobnosť medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami.

Z fonetického hľadiska bude napadnutá ochranná známka spotrebiteľskou verejnosťou s najväčšou pravdepodobnosťou zvukovo realizovaná prostredníctvom jej slovného prvku „fabka“ so zohľadnením pravidiel spodobovania v slovenskom jazyku ako [fapka]. Prvá aj druhá staršia ochranná známka budú opäť reprodukované v súlade s pravidlami spodobovania, podľa ktorých sa znelá spoluhláska *b* na konci slova spodobuje na neznelú spoluhlásku *p*, t. j. ako [fap]. Obrazové prvky napadnutej ochrannej známky ani druhej staršej ochrannej známky vyslovené nebudú, pretože spotrebiteľ sa v prípade ochranných znáмок tvorených slovným aj obrazovým prvkom zmieňuje o nich len prostredníctvom slovných prvkov.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri zvukovej reprodukcii oboch starších ochranných znáмок zaznie rovnako vyslovovaný prvok „fap“ a pri reprodukcii napadnutej ochrannej známky zaznie v úvode rovnako znejúci prvok „fap-ka“, možno konštatovať vyšší stupeň fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

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

Slovný prvok napadnutej ochrannej známky „fabka“ je podľa Súčasného slovníka slovenského jazyka A-G (Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV, 2006) odvodený od názvu výrobnej značky FAB, s vysvetlením, že ide o zámkovú vložku do bytových a vchodových dverí. Tento význam slova je podporený aj obrazovým prvkom, a to zámkou. Slovný prvok „fabka“ spolu s dopĺňujúcim obrazovým prvkom predstavujú vo vzťahu k zapísaným tovarom prvky opisné, hovoriace o účele a použití týchto tovarov, pričom modrý obdĺžnikový podklad nenesie žiadny význam a bude vnímaný v súlade s jeho vyhotovením len ako dekoratívny prvok. Možno teda skonštatovať, že spotrebiteľská verejnosť bude chápať napadnutú ochrannú známku vo význame zámok či iné zámočnicke výrobky s jasným odkazom na (podľa uvedeného slovníka) výrobnú značku FAB.

Navrhovateľ tiež argumentoval tým, že slovo „fabka“ je *zľudovelá* verzia vytvorená od slovného prvku tvoriaceho staršie ochranné známky „FAB“. K uvedenému úrad uvádza, že z obsahu bežne dostupných zdrojov sa možno dozvedieť, že slovo „fabka“ predstavuje v súčasnosti synonymum či *ludové* pomenovanie pre cylindrickú vložku, tzv. fabku. V prípade starších ochranných známok „FAB“ ide o slovo, ktoré vzniklo zo začiatkových písmen priezviska jedného zo zakladateľov továrne na výrobu zámkových vložiek – Aloisa Fáborského. Použitá prípona „-ka“ v napadnutej ochrannej známke predstavuje bežne používanú príponu v slovenskom jazyku, pomocou ktorej sa vytvárajú podstatné mená v ženskom rode. Takýmto spôsobom bol utvorený aj slovný prvok „fabka“ tvoriaci napadnutú ochrannú známku.

Slovný prvok tvoriaci obe staršie ochranné známky „FAB“ bude časťou spotrebiteľskej verejnosti vnímaný ako fantazijný, bez konkrétneho významu, čo mu zabezpečuje minimálne priemernú mieru rozlišovacej spôsobilosti. Avšak u časti spotrebiteľskej verejnosti na základe dlhoročného označovania kľúčov a cylindrických vložiek označením „FAB“ bude tento slovný prvok vytvárať významovú súvislosť s kľúčmi či zámočnickými výrobkami.

Zhrnutie sémantického porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou možno uzavrieť tým, že prítomnosť jediného slovného prvku „FAB“ v starších ochranných známkach a od neho odvodený slovný prvok „fabka“, ktorý je súčasťou napadnutej ochrannej známky, bude napriek fantazijnosti slovného prvku starších ochranných známok u spotrebiteľa vyvolávať určité významové prepojenie z dôvodu vyše storočnej tradície označovania zámočnických výrobkov značkou „FAB“. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia sú aj zo sémantického hľadiska podobné.

Porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou možno uzavrieť tým, že existuje medzi nimi vizuálna podobnosť, vyššia miera fonetickej podobnosti a sémantická podobnosť. 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 existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

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

Medzi týmito okolnosťami sú:

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

V predmetnom prípade bola konštatovaná podobnosť kolíznych ochranných známok z vizuálneho a sémantického hľadiska a vo vyššej miere z fonetického hľadiska, a to na základe prítomnosti slovného prvku „fabka“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý je veľmi podobný a odvodený od jediného slovného prvku „FAB“ starších ochranných známok. Aj napriek ostatným prvkom, ktoré obsahuje napadnutá ochranná známka, je nesporné, že práve slovný prvok „fabka“ je podobný so slovným prvkom starších ochranných

známok. Obrazový prvok napadnutej ochrannej známky – zámka v uzamknutej polohe vnímanie slova „fabka“ výrazne svojím významom dopĺňa. Zároveň je nutné uviesť, že slovný prvok „FAB“ sa dlhodobo (s bohatou históriou takto označovaných produktov) spája s navrhovateľom a tak staršia slovná ochranná

FAB

známka „FAB“, ako aj obrazová ochranná známka získali vyšší status ochrany *dobrého mena*. Výskyt veľmi podobného označenia na trhu môže preto vyvolávať spojitosť s ochrannými známkami navrhovateľa a tovarmi takto označenými, čím môže dochádzať k navodeniu spojitosti (asociácie), že ide o ďalší variant starších ochranných známok.

Podobnosť v uvedenom rozsahu tak možno považovať za dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebitelia mohli kolízne ochranné známky navzájom dať do súvislosti a zistené rozdiely túto súvislosť nedokážu vylúčiť.

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

Na základe výsledkov prieskumu dôkazných prostriedkov predložených navrhovateľom bolo konštatované preukázanie *dobrého mena* starších ochranných známok na relevantnom teritóriu a v rozhodnom období pre tovary prvej staršej ochrannej známky „*kovové zámky a kovania všetkých druhov, zámočnícke výrobky a kľúče*“ v triede 6, tovary „*nekovové zámky a kovania všetkých druhov, nekovové zámočnícke výrobky zahrnuté v tejto triede*“ v triede 20, a pre tovary druhej staršej ochrannej známky „*kovové zámky, kovové kovania, zámočnícke výrobky zahrnuté v tejto triede, kľúče*“ v triede 6, tovary „*elektrické a elektronické zámky, zámky ovládané a regulované elektronikou a elektronickým kódom*“ v triede 9, tovary „*nekovové zámky a kovania, zámočnícke výrobky zahrnuté v tejto triede, ako sú nekovové zámky pre motorové vozidlá, zámky (okrem kovových a elektrických)*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na charakter predmetných tovarov v triedach 6, 9 a 20 možno stotožniť priemerného spotrebiteľa so širokou verejnosťou. Možno teda skonštatovať, že ich priemerným spotrebiteľom bude bežný občan s priemerným až vyšším stupňom pozornosti, zaujímavým sa o zámky, zabezpečovacie systémy a so všetkým, čo súvisí so zabezpečovaním objektov.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 6 - „*kovové spony strojových remeňov; kovania budov alebo nábytku z niklovej mosadze (alpaky); kovové závory; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; príručné kovové pokladnice; kovové vystužovacie materiály do betónu; trezory; kovové zárážky okien; kovové zárážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; kovové prstence; dverové závesy; ostnatý drôt; tyče kovových zábradlí; pancierové plechy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové identifikačné náramky; kovové koncové svorky na laná; visacie zámky; kovové vyrovnávacie podložky; bezpečnostné schránky (pokladničky); kovové reťaze; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na reťaze; kľúče; klince; cvoky (klince); kovové vodiace lišty; nákovy; kovové dvere; kovové skoby (kramle); kovové závesné háky; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovanie na okná; kovové poštové schránky; kovové schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovanie na okná; neelektrické zatváratele dverí; kovania pre stavebníctvo; kovové zámky (nie elektrické); plomby (olovené pečate); kovové mreže; pružinové zámky; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie; kovové vonkajšie rolety; kovové lišty; kovové posteľové kolieska; kovové zámkové zástrčky; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovové domové čísla (nesvietiace); kovové koše; kovové háčiky vešiakov na odevy; západky zámok; pružiny (železiarsky tovar); kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové krúžky na kľúče; kovové dverové prahy; kovové zámky vozidiel; kovové zárážky; zvončeky; kovové ventily (nie časti strojov); dverové zástrčky; kovové turnikety; kovové pletivo; kovové okenné krídla; kovové zámočnícke stoly; napínače železných pásov; kovové viazacie pásy; viazacie drôty; kovový stavebný materiál; kovové skrinky, krabice; kovové pracky (železiarsky tovar); kovové držadlá, kľučky; kovové kabíny na prezliekanie; otváratele dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové zárubne; kované dverové súčasti; kovové poklopy; kovové lešenia; kovové rebríky; kovové viazacie pásy; kovové ploty; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové dverové súčasti; kovové identifikačné štítky; kovové poznávacie značky; kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové zárážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní; zariadenia na otváranie okien (neelektrické); zariadenia na zatváranie okien (neelektrické); kovové pancierové dvere; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové balustrády (stĺpikové zábradlia)“.*

v triede 9 - „elektrické signalizačné zvončeky; tlačidlá zvončekov; vypínače; dverové priezory; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zvončeky (poplašné zariadenia); elektrické zámky; diaľkové ovládače; elektrické zariadenia proti krádežiam; optické čítacie zariadenia; detektory dymu; videokamery; elektronické zabezpečovacie príviesky na tovary; šnúrky na mobilné telefóny; kódované karty na odomykanie dverí; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie „selfie“; zariadenia na hasenie požiarov“, a

v triede 20 - „závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; vešiaky na odevy; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové dverové vybavenie; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; kovový nábytok; novinové stojany; stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; závery (nekovové); ruky a rukoväte na náradie (nekovové); stojany na vešanie kabátov; nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); nekovové háčiky na odevy; zámky na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; kovové stoly; panely na vešanie kľúčov; vitríny (nábytok); nekovové debny; zámočnícke stoly (nie kovové); zámky okrem kovových a elektrických; nekovové poštové schránky okrem murovaných; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); nekovové kľučky na dvere; nekovové držadlá, kľučky; nekovové zástrčky na dvere; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); nekovové dverové klopádlá; nekovové krúžky na kľúče; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné zarážky, nie kovové, nie gumené; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové prvky na zatváranie dverí; nekovové skrinky na náradie (prázdne); nekovové debny na náradie (prázdne)“.


Spotrebiteľskou verejnosťou zapísaných tovarov napadnutej ochrannej známky je tiež široká spotrebiteľská verejnosť, a to jednak kupujúca bežné typy zámkov, kľúčov či iných zámočníckych výrobkov, ale aj verejnosť zaujímajúca sa o odbornejšiu oblasť zabezpečovacích a uzamykacích systémov. Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom navrhovateľa a tovarom majiteľa napadnutej ochrannej známky sa tak jednoznačne prekrýva.

Zo znenia zapísaných tovarov v triedach 6, 9 a 20 pre napadnutú ochrannú známku a zo zapísaných tovarov v triedach 6, 9 a 20 pre staršie ochranné známky, pre ktoré bolo konštatované dobré meno, vyplynulo, že väčšina týchto tovarov patrí do rovnakého a podobného segmentu trhu, t. j. trhu so zámočníckymi, zabezpečovacími a súvisiacimi tovarmi, a to kovovými, nekovovými aj elektronickými. Zjavnú súvislosť možno však konštatovať aj medzi ostatnými tovarmi zapísanými pre napadnutú ochrannú známku v triedach 6, 9 a 20 a zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky v tých istých triedach, čo umocňuje aj fakt, že sú určené skupine spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa môže s dotknutými tovarmi stretnúť na vhodných či blízkych predajných miestach, pričom môže dôjsť k situáciám, keď si spotrebiteľ pri kúpe tovaru označeného napadnutou ochrannou známkou bude asociovať staršie ochranné známky „FAB“ s dobrým menom. Práve na základe týchto skutočností môže povedomie o starších ochranných známkach viesť k vzniku vzájomného prepojenia.

K uvedenému záveru nie malou mierou prispieva skutočnosť, že staršie ochranné známky nesú v sebe jednak dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť (keďže ide o fantazijné označenie, ktoré je v súvislosti s uvedenými tovarmi v mysli spotrebiteľa spájané vďaka dlhodobej tradícii výroby zámkov a kľúčov s výrobcom zámkov FAB) a zároveň dosiahli vysokú mieru známosti vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti. V súvislosti s uvedeným možno poukázať aj na skutočnosť, že slovo „fabka“ bolo zaradené ako hovorové do slovníka s významom zámková vložka do bytových a vchodových dverí s poznámkou - podľa výrobnej značky FAB. 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 zjavné, že napadnutá ochranná známka bude v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti v spojitosti so zapísanými tovarmi asociovať staršie ochranné známky.

Je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené tovary označované napadnutou ochrannou známkou



, dobre pozná staršie ochranné známky navrhovateľa „FAB“ a , a ak bude napadnutá ochranná známka použitá na tovaroch, s ktorými sa štandardne a dlhodobo staršie ochranné známky spájajú, bude napadnutá ochranná známka s vysokou pravdepodobnosťou asociovať staršie ochranné známky. Vzhľadom na silu dobrého mena starších ochranných známk vedúcu k vyvolaniu predstavy starších ochranných známk pri kontakte s napadnutou ochrannou známkou je dôvodné predpokladať, že aj v prípade, že napadnutou ochrannou známkou budú označené nepodobné tovary, verejnosť bude prirodzene

vedená k vytvoreniu súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami s dobrým menom.




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

Neoprávnený zásah do práv majiteľa starších ochranných známk s dobrým menom


K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia (napadnutej ochrannej známky) bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie návrhu v súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva príťažlivosť staršej ochrannej známky tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda znižuje 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.

Navrhovateľ v danej súvislosti poukázal na to, že napadnutá ochranná známka ohrozuje rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, a používaním napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažila z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk navrhovateľa. Navrhovateľ podotkol, že staršie ochranné známky získali na území Slovenskej republiky dobré meno a zároveň sa jeho výrobky v očiach spotrebiteľskej verejnosti tešia dobrej povesti, a to z toho dôvodu, že na ich propagáciu vynaložil značné množstvo finančných prostriedkov. Používaním napadnutej ochrannej známky by z úsilia navrhovateľa ťažil aj majiteľ a neprávom by tak profitoval z asociácie s pozitívnym imidžom navrhovateľa a jeho starších ochranných známk bez toho, aby k tomu akokoľvek prispel. Podľa navrhovateľa je nebezpečenstvo, že si spotrebitelia spoja napadnutú ochrannú známku so staršími ochrannými známkami navrhovateľa vysoké.


Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ napadnutej ochrannej známky  sa pokúša použitím označenia obsahujúceho slovný prvok zameniteľný so staršími ochrannými známkami „FAB“/  s dobrým menom kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj využívať - bez finančnej kompenzácie a bez toho, že by musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek vlastné úsilie - obchodné úsilie vyvinuté navrhovateľom k vytvoreniu a pestovaniu dobrej reputácie jeho ochranných známk. Preto musí byť výhoda tohto využívania považovaná za výhodu protiprávne získanú z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk „FAB“/ .

Zároveň navrhovateľ zdôraznil, že jeho spoločnosť mimoriadne dbá na kvalitu svojich produktov a na celkové vnímanie značky „FAB“, a teda aj na dobrú povest starších ochranných známk. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ upozornil, že používanie napadnutej ochrannej známky na tovaroch od iného pôvodcu s možnou inou, resp. nižšou kvalitou, by preto bolo spôsobilé spôsobiť stratu priazne či sklamanie očakávaní spotrebiteľov, čo sa týka kvality výrobkov.

Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že existuje vysoké riziko, že dotknutá verejnosť by si mohla napadnutú ochrannú známku  spojiť s navrhovateľom, prípadne si myslieť, že napadnutá ochranná známka mu patrí, a takto označené tovary sú spojené s navrhovateľom, alebo že pochádzajú od prepojených subjektov. Navrhovateľ zdôraznil, že používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z vysokej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk navrhovateľa, resp. by im mohlo spôsobiť ujmu.

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.

Navrhovateľ poukázal na existenciu svojich ochranných známk založených na slovnom prvku „FAB“ a tiež na dlhodobú existenciu značky „FAB“ označujúcej zámočnicke a iné kovové a súvisiace výrobky, a to už od roku 1911. Na známosť a spojitosť značky „FAB“ najmä so zámočnickými tovarmi vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti poukazuje aj zaradenie hovorového slova v tvare „fabka“ odvodeného od výrobnej značky FAB do Súčasného slovníka slovenského jazyka A-G, tzn. že spotrebiteľ vníma slovo „fabka“ (slovný prvok napadnutej ochrannej známky) ako slovo vytvorené od slova „FAB“, pričom na základe dlhodobého používania spotrebiteľskou verejnosťou mu možno priradiť jednoznačný význam vzťahujúci sa na zámočnicke tovary, ktoré sa svojou kvalitou dlhoročne udržiavanou na vysokej úrovni stali už niekoľko desiatok rokov mimoriadne obľúbenými medzi spotrebiteľmi. Vzhľadom na uvedené skutočnosti niet pochyb o tom, že majiteľ využil pri tvorbe napadnutej ochrannej známky hovorové slovo „fabka“, ktoré bežná spotrebiteľská verejnosť používala a používa na označenie najmä zámočnických výrobkov navrhovateľa existujúcich na trhu pod označením „FAB“. Vo svetle týchto skutočností sa javí nebezpečenstvo asociácie ochranných známk navrhovateľa s napadnutou ochrannou známkou ešte výraznejšie. Takéto dôsledky by mohli byť vážne škodlivé tak pre spoločnosť navrhovateľa, ako aj značku „FAB“. Spotrebiteľia a obchodníci patriaci k cieľovej skupine by boli jednak zmätení v otázke obchodného pôvodu tovarov označených napadnutou ochrannou známkou, a jednak by boli nevedomky ovplyvnení ku

kúpe tovarov označených ako  v dôsledku ich zrejmej podobnosti a súvislosti s navrhovateľovými staršími ochrannými známkami založenými na slovnom prvku „FAB“.

V predmetnom prípade je zřejmé, že vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi napadnutej ochrannej známky, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam prenosom ich imidžu práve na napadnutú ochrannú známku.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známk a ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk s dobrým menom, a to vo vzťahu ku všetkým zapísaným tovarom v triedach 6, 9 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na tento námietkový dôvod preto možno považovať za opodstatnený.

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

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

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

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Vladimír Harďoň
podpredseda

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliachska 1/A
831 02 Bratislava

Advokátska kancelária JUDr. Dávidek, s. r. o.
Račianska 96
831 02 Bratislava