



Banská Bystrica 18. augusta 2014
POZ 2237-2005 II/111-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. augusta 2014 prihlasovateľom Vladimírom Margušom, Košecká 28/17, 019 01 Ilava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2237-2005/N-129-2013 z 10. júla 2013 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „OMEGA“, č. spisu POZ 2237-2005, do registra ochranných známk podaných namietateľom OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre nárokované tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2237-2005/N-129-2013 z 10. júla 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 2237-2005/N-129-2013 z 10. júla 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „OMEGA“, č. spisu POZ 2237-2005 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky tovary a služby prihlásené v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali iba nárokovaných tovarov a služieb v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Ich podanie odôvodnil existenciou medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 631797 „OMEGA“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“) a medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 846767 „OMEGA“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“). Keďže v priebehu konania o predmetných námietkach nadobudol účinnosť zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pôvodne uplatnené námietkové dôvody sa v zmysle prechodných ustanovení premietli do § 7 písm. a), b) a f) zákona o ochranných známkach, a preto prvostupňový orgán posudzoval námietky v zmysle týchto ustanovení.

Pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že z porovnania kolíznych tovarov a služieb vyplynulo, že napadnuté tovary a služby prihláseného označenia v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, okrem služieb „kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, on-line reklama na internete, sprostredkovanie uvedených služieb“ v triede 35, sú podobné, resp. súvisiace s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku

a službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku. V súvislosti s hodnotením podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami uviedol, že tieto sú vďaka zhodnému dominantnému slovnému prvku „OMEGA“ vizuálne podobné a foneticky a sémanticky dokonca zhodné. Okrem toho doplnil, že namietateľ v konaní predložil doklady, ktoré preukázali, že staršie ochranné známky získali vo vzťahu k tovarom, resp. službám, pre ktoré sú zapísané, vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť. Na základe uvedených skutočností dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámeny, ako ani pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, nie je možné vylúčiť.

Prvostupňový orgán v ďalšom hodnotil podané námietky vo vzťahu k uplatnenému dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Po preskúmaní namietateľom predložených dôkazových materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti dospel k záveru, že bola preukázaná známosť starších ochranných známk, ako aj ich pozitívne vnímanie vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti so zapísanými tovarmi (hodinkami) a službami. Vďaka rozsiahlej propagácii tovarov – chronometrických prístrojov, označovaných staršími ochrannými známkami „OMEGA“, sú tieto relevantnej časti verejnosti dostatočne známe, a preto im možno priznať dobré meno. Ďalej konštatoval, že spotrebiteľia si tovary namietateľa označené staršími ochrannými známkami spájajú s dobrou kvalitou a výbornými vlastnosťami. Platí pritom, že čím sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr môže dôjsť k ťaženiu z nich. Vzhľadom na dobrú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, fonetickú, sémantickú zhodnosť a vizuálnu podobnosť prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, ako aj preukázané dobré meno týchto ochranných známk u širokej spotrebiteľskej verejnosti, vyslovil predpoklad, že prihlásené označenie by v spojení s nárokovanými tovarmi mohlo ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena. Okrem toho by používaním prihláseného označenia mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, a to tým, že by sa oslabovala ich jedinečnosť a staršie ochranné známky namietateľa by stratili schopnosť vyvolávať u verejnosti asociáciu len s jeho tovarmi a službami. Na základe uvedených skutočností dospel prvostupňový orgán k záveru, že boli splnené všetky kumulatívne podmienky uvedené v ustanovení § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto podaným námietkam v plnom rozsahu vyhovel.

V súvislosti s posledným uplatneným námietkovým dôvodom v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a v danom prípade relevantným spôsobom nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti jeho obchodného mena na území Slovenskej republiky pre zhodné alebo podobné tovary a služby pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, čo znamená, že neboli splnené kumulatívne podmienky uvedeného zákonného ustanovenia, a preto námietky podané z tohto dôvodu bolo potrebné považovať za nedôvodné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V jeho odôvodnení uviedol, že s prvostupňovým rozhodnutím zásadne nesúhlasí, považuje ho za neodôvodnené a vychádzajúce z chybných právnych posúdení vecí. Napadnuté rozhodnutie podľa neho ide vysoko nad rámec preukázaného skutkového stavu, nie je podložené dokladmi a nahrádza dôkazy tvrdeniami.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ vyjadril nesúhlas iba s posúdením podobnosti kolíznych tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Uviedol, že tovary prihláseného označenia v triedach 18 a 25 v žiadnom prípade nie je možné považovať za podobné so službami „maloobchodné služby“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka. Výroba tovarov v triede 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a maloobchodný predaj týchto tovarov sú dve úplne odlišné veci a odkazujú k dvom odlišným druhom podnikania. Podľa jeho názoru termín „maloobchodné služby“ je potrebné vykladať restriktívne. To znamená, že ak ide o jedinú zapísanú službu, je potrebné predpokladať, že podnikateľ plánuje zhromažďovať a ponúkať v rámci maloobchodného predaja výlučne cudzie výrobky. V takom prípade tento termín nepokrýva žiadnu tovarovú triedu. Opačný výklad by podporoval špekulácie a nečestné obchodné praktiky, pretože prostredníctvom triedy 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb by ktokoľvek mohol prakticky zablokovať všetky tovarové triedy.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu, že „*maloobchodné služby v oblasti odevov, textilu, galantérie, textilných doplnkov, koženej galantérie, kožušín, obuvi; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s odevmi, obuvou, textilom a galantériou*“ prihláseného označenia v triede 35 sú podobné so službami druhej staršej ochrannej známky „*maloobchod okrem maloobchodného predaja rýb, morských plodov a hlavonožcov, živých alebo konzervovaných, hotových jedál, ktoré sú vyrobené z rýb a plodov mora, mäsa, hydiny a zveriny, ovocia a zeleniny, konzervovaných, sušených a varených, rôsolov, džemov a kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, olejov a jedlých tukov, omáčok a korenín*“ v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Spochybnil aj záver o podobnosti tovarov prihláseného označenia „*kožené vrecká; kožené puzdrá na drobné predmety*“ v triede 18 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*boxy na hodinky*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti argumentoval, že zmyslom termínu „*boxy na hodinky*“ v triede 14 je ochrana hodínok, pokiaľ výrobca svoje hodinárske výrobky ponúka aj v puzdrách. Distribučné kanály sú podľa neho v oboch prípadoch odlišné. Prihlasovateľ zároveň, s cieľom vyhnúť sa konštatovaniu podobnosti vyššie uvedených kolíznych tovarov, listom z 11. júna 2014 požiadal úrad o zúženie zoznamu tovarov a služieb, takže pojem „*kožené vrecká*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bol upravený na „*kožené vrecká, s výnimkou vreciek na hodinky*“ a pojem „*kožené puzdrá na drobné predmety*“ v tej istej triede bol upravený na „*kožené puzdrá na drobné predmety s výnimkou hodínok*“.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol nasledovné argumenty. Tvrdenie prvostupňového orgánu, že namietateľ preukázal dobré meno druhej staršej ochrannej známky pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil za nedôvodné, svojvoľné a bez akejkoľvek opory v dôkazových materiáloch. Zdôraznil, že nie je možné na základe preukázania dobrého mena pre jeden tovar v jednej triede tvrdiť, že dobré meno bolo preukázané pre celý zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Namietateľ podľa neho žiadnymi dokladmi nepreukázal používanie druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k maloobchodnému predaju. Prihlasovateľ upozornil na to, že po zadaní slovného spojenia „*predajňa omega*“ do internetového vyhľadávača google zistil, že namietateľ žiadne maloobchodné predajne pod značkou „*OMEGA*“ neprevádzkuje. Naopak, všetky vypísané predajne patria prihlasovateľovi.

Prihlasovateľ ďalej pripustil, že namietateľ preukázal dobré meno pre hodinky, tzn. „*chronometrické nástroje*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ však podľa neho nijakým spôsobom nepreukázal, že by prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti prvej staršej ochrannej známky. Samotný fakt, že si spotrebiteľ „*spomenie*“ na staršiu ochrannú známku, podľa neho nestačí na konštatovanie ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Rovnako sa nemožno uspokojiť len so samotným konštatovaním, že dochádza k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ale je potrebné, aby namietateľ predložil aspoň nejaké dôkazy, že k takejto situácii skutočne dochádza. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločností vo veci C-252/07 *Intel Corporation* z 27. novembra 2008, podľa ktorého skutočnosť, že prihlásené označenie pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa staršiu ochrannú známku s dobrým menom, nestačí na preukázanie toho, že používanie prihláseného označenia nečestne ťaží, prípadne by ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky. Podľa toho istého rozsudku musí majiteľ staršej ochrannej známky preukázať existenciu skutočností, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu (do jeho ochrannej známky) mohlo v budúcnosti dôjsť. Podľa prihlasovateľa teda nestačí len tvrdenie, že spotrebiteľ by bol nejakým ovplyvnený, ale je potrebné aspoň určitými argumentmi, prípadne dôkazmi preukázať, že spotrebiteľ – v tomto prípade spotrebiteľ tovarov prvej staršej ochrannej známky v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zmenil na základe „*spomenutia si*“ na staršiu ochrannú známku svoje ekonomické správanie, prípadne, že existuje riziko, že ho zmení a prihlasovateľ tým bude zvýhodnený. Prihlasovateľ poukázal na to, že ani namietateľ, ani prvostupňový orgán nepopísal, ako by v tomto konkrétnom prípade k neoprávnenému ťaženiu malo dochádzať.

Ďalej poukázal na to, že na trhu podniká pod značkou „*OMEGA*“ už dlhé roky, túto značku vybudoval svojimi vlastnými investíciami a úsilím a nijakú výhodu v zmysle nižších nákladov na propagáciu svojho označenia nezaznamenal, a žiadna údajná asociácia so staršími ochrannými známkami mu jeho pozíciu na trhu neuláhčila. Závery prvostupňového orgánu preto považoval za chybné a zároveň voči jeho osobe za nespravodlivé.

Pokiaľ ide o argumenty prvostupňového orgánu týkajúce sa ujmy na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, prihlasovateľ uviedol, že v zmysle vyššie uvedeného rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, na dokázanie toho, že používanie prihláseného označenia je, prípadne by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, je potrebné preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, po začatí používania prihláseného označenia alebo vážne riziko, že by k takejto zmene mohlo v budúcnosti dôjsť. V tejto súvislosti poukázal na to, že namietateľ žiadne dôkazy o zmene v hospodárskom správaní spotrebiteľov nepredložil, a preto konštatovanie rizika znížovania rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk prvostupňovým orgánom je bez akejkoľvek opory v zistenom skutkovom stave. Prihlasovateľ zdôraznil, že podniká už od 90-tych rokov minulého storočia, čo je podľa jeho názoru dostatočne dlhá doba na to, aby bol namietateľ schopný vyhodnotiť zmenu v hospodárskom správaní jeho zákazníkov a predložiť presvedčivé dôkazy o ťažení prihláseného označenia z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Prihlasovateľ nakoniec spochybnil záver prvostupňového orgánu o vysokom stupni rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk „OMEGA“, keď uviedol, že ide o tradičné označenie, ktoré pomenúva posledné písmeno gréckej abecedy, a preto má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho poukázal na skutočnosť, že v slovenskom registri ochranných známk je zapísaných množstvo ochranných známk v znení „OMEGA“.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové posúdenie a rozhodnutie. Zároveň požiadal, aby boli predmetné námietky v celom rozsahu zamietnuté a prihlásené označenie bolo zapísané do registra ochranných známk.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 23. decembra 2013 vyjadril súhlas s argumentmi uvedenými v napadnutom prvostupňovom rozhodnutí.

V súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych tovarov a služieb uviedol, že druhá staršia ochranná známka zastrešuje v triede 35 maloobchodný predaj ako taký, s výnimkou maloobchodného predaja potravín, a z tohto dôvodu je potrebné uvedenú službu považovať za zhodnú, resp. podobnú so službami prihláseného označenia „*maloobchodné služby v oblasti odevov, textilu, galantérie, textilných doplnkov, koženej galantérie, kožušín, obuvi; sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s odevmi, obuvou, textilom a galantériou*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „*kožené vrecká, kožené puzdrá na drobné predmety*“ v triede 18, tieto sú podľa namietateľa podobné s tovarmi chránenými prvou staršou ochrannou známkou „*boxy na hodinky*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V oboch prípadoch ide o obaly, do ktorých sa niečo vkladá, slúžia rovnakému účelu, resp. na uspokojovanie rovnakých potrieb spotrebiteľov a zhodujú sa i v distribučných kanáloch. V súvislosti s porovnaním ostatných prihlásených tovarov v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb namietateľ odkázal na rozhodnutie prvostupňového orgánu.

V ďalšej časti nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že v konaní nebolo preukázané, že by druhá staršia ochranná známka získala dobré meno pre maloobchodné služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná. V súvislosti s prieskumom na internetovom vyhľadávacom nástroji google, na ktorý sa odvolával prihlasovateľ, namietateľ uviedol, že tento si prihlasovateľ prispôbil vlastným potrebám. Okrem toho poukázal na skutočnosť, že vyhľadávač je platenou službou, a preto jeho výsledky nie sú relevantné. Ďalej doplnil, že v prípade luxusných tovarov sa distribučná sieť nevytvára v každej krajine, ale ide o celosvetovú sieť. Absencia široko rozvetvenej siete nijako neznižuje jedinečnosť výrobkov značky „OMEGA“. V tomto prípade však nie je v záujme namietateľa budovanie rozsiahlej maloobchodnej siete. Skutočnosť, že luxusné značky v niektorých prípadoch vôbec nemajú obchodné zastúpenie na území Slovenskej republiky, nijako neznižuje ich dobré meno. Namietateľ predložil v prílohe mapu svojich maloobchodných predajní prevádzkovaných po celom svete. Okrem toho skutočnosť, že namietateľ má maloobchodnú sieť, dokazujú podľa neho články, ktoré boli už v konaní predložené skôr.

Ďalej poznamenal, že dobré meno ochrannej známky vyjadruje predovšetkým vlastnosť spočívajúcu v tom, že podstatná časť relevantnej verejnosti ochrannú známku v dôsledku jej používania pozná a spotrebiteľia si ju spájajú s dobrou kvalitou výrobkov a služieb, ktoré chráni. Vybudovať si dobré meno je možné len skutočným dlhodobým používaním a propagáciou ochrannej známky v spojitosti s tovarmi a službami.

Avšak v prípade používania prihláseného označenia, ktoré je podobné so staršími ochrannými známkami s dobrým menom, bude spotrebiteľ pripisovať vlastnosti ako kvalitu a luxus, ktoré stelesňujú výrobky namietateľa, i tovarom a službám prihlasovateľa.

Čo sa týka samotného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, namietateľ uviedol, že s vyššie citovaným rozsudkom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev sa stotožňuje, nesúhlasí však s jeho výkladom, ako ho uviedol prihlasovateľ. Namietateľ zdôraznil, že v predmetnom prípade prihlásené označenie nielen „pripomína“ staršiu ochrannú známku, ale je s ňou zjavne zhodné, keďže prihlásené označenie plne prebralo celý dominantný slovný prvok staršej ochrannej známky. Existencia grafického prvku v podobe zdvojeného obdĺžnika je podľa namietateľa bez rozlišovacej spôsobilosti a natoľko nevýrazná, že nepreklenie dominanciu zhodného slovného prvku posudzovaných označení.

Namietateľ poukázal na to, že z citovaného rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veci C-252/07 *Intel Corporation* z 27. novembra 2008, konkrétne z odseku 38 vyplýva, že majiteľ staršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky. Musí však preukázať existenciu skutočností, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Namietateľ sa teda domnieval, že sa nachádza v situácii, kedy nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, a že svojimi argumentmi dokázal dostatočne vysokú mieru rizika, že by v budúcnosti k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk mohlo dôjsť.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že už dlhé roky na území Slovenskej republiky podniká a svoju značku si vybuďoval, namietateľ uviedol, že každý podnikateľ/súťažiteľ si má na začiatku svojej obchodnej činnosti preveriť, či označenie, ktoré v podnikaní používa, nespadá do známkoprávnej ochrany iného subjektu, aby tak vylúčil prípadný stret v budúcnosti. Je na zodpovednosti každého súťažiteľa, ktorý vstupuje na trh, aby takto učinil. V opačnom prípade musí niest' za svoje konanie následky.

Pokiaľ ide o ujmu na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, namietateľ v prvom rade vyjadril nesúhlas s konštatovaním prihlasovateľa, že staršie ochranné známky „OMEGA“ majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že v registri existuje veľké množstvo zápisov s týmto slovným prvkom. Označenie „OMEGA“ je podľa neho vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, fantazijné a ľahko zapamätateľné. Ochranné známky, na ktoré poukázal prihlasovateľ, sú zapísané pre odlišné tovary alebo služby, zatiaľ čo prihlásené označenie je nárokované okrem iného aj pre tovary alebo služby zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, keďže ide o tzv. vzájomne sa doplňujúce tovary a služby, a aj z tohto dôvodu namietateľ považoval prihlásené označenie za označenie zasahujúce do jeho starších známkových práv. Na základe uvedených skutočností, najmä však vplyvom toho, aké dobré meno staršie ochranné známky na území Slovenska požívajú, vyjadril presvedčenie, že v predmetnom prípade existuje vážne riziko, že spotrebiteľia budú asociovať prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami.

S prihliadnutím na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannnej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannnej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannnej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannnej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky alebo jej dobrému menu.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „OMEGA“, číslo spisu POZ 2237-2005, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5. decembra 2005 prihlasovateľom Vladimírom Margušom, Košecká 28/17, 019 01 Ilava a zverejnená vo vestníku úradu 7. septembra 2006. Po zúžení zoznamu tovarov a služieb na základe žiadosti prihlasovateľa z 11. júna 2014 sa zápis prihláseného označenia požaduje pre tovary „*aktovky, kufriky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, dáždniky, diplomatické kufriky, kabelky, kľúčenky (kožená galantéria), kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kufriky na toaletné potreby, nákupné tašky, peňaženky, puzdrá a obaly na doklady, puzdrá na navštívenky, kožené vrecká, s výnimkou vreciek na hodinky; kožené puzdrá na drobné predmety s výnimkou hodínok*“ v triede 18, „*odevy, najmä bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, body, krátke, jazdecké alebo spodné nohavice, pánske spodky, župany, pyžamá, ponožky, cyklistické oblečenie, kombinézy, plážové oblečenie, športové bundy, plavky, konfekcia, vrchné ošatenie, kabáty, zvrchníky, krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou, kapucne, bundy, kostýmy, šaty, obleky, saká, vesty, košele, nohavice, sukne, pulóvre, pletené svetre, tielka, trička, obuv, najmä espadrily, futbalová obuv, papuče, plážová obuv, šnurovacie topánky, športová obuv, topánky, celé topánky, sandále, pokrývky hlavy, čelenky, čiapky, priliehavé čiapky, šilty na pokrývky hlavy, baretky, šály, šatky, vlnené šály, opasky, rukavice, palčiaky, potníky, vrecká na odevy*“ v triede 25 a pre služby „*maloobchodné služby v oblasti odevov, textilu, galantérie, textilných doplnkov, koženej galantérie, kožušín, obuvi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, on-line reklama na internete, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s odevmi, obuvou, textilom a galantiériou*“ v triede 35 a „*dámske a pánske krajčírstvo, šitie, prešívanie oblečenia, strihanie látok ako služby, úprava a spracovanie textílií, šitie na objednávku, vyšívanie, bielenie látok, úprava, spracovanie a farbenie látok, textilu, textílií a kožušín, ohňovzdorná a vodovzdorná impregnácia látok, farbenie, spracovanie kože, spracovanie a opracovanie kožušín, lemovanie a obšívanie látok, nekrčivá úprava látok a šatstva, údržba látok, tlačenie vzorov, úprava odevov, úprava textilu proti mol'om, sprostredkovanie uvedených služieb*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky smerujú iba proti časti zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia, konkrétne proti všetkým tovarom a službám nárokoványm v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ, spoločnosť OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, založil podané námietky na:

1) medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 631797 „OMEGA“ s právom prednosti od 16. februára 1995, ktorá je s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 19. mája 1995 zapísaná pre tovary „*métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; écrins pour l'horlogerie*“ (drahé kovy a ich zliatiny a tovary z týchto materiálov alebo týmito materiálmi potiahnuté, klenoty, bižutéria, vzácne kamene, horologické a chronometrické prístroje; boxy na hodinky) v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

2) medzinárodnej kombinovanej ochrannej známke č. 846767 „OMEGA“ s právom prednosti od 12. apríla 2005, ktorá je s platnosťou pre Európske spoločenstvo od 30. júna 2005 zapísaná pre služby „*vente au détail à l'exception de la vente au détail de poisson, fruits de mer et céphalopodes, vivants ou conservés, plats préparés faits de poissons et de fruits de mer, viande, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, secs et cuits, gelées, confitures et compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, sauces et condiments*“ (maloobchod okrem maloobchodného predaja rýb, morských plodov a hlavonožcov, živých alebo konzervovaných, hotových jedál, ktoré sú vyrobené z rýb a plodov mora, mäsa, hydiny a zveriny, ovocia a zeleniny, konzervovaných, sušených a varených, rôsolov, džemov a kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, olejov a jedlých tukov, omáčok a korenín) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil jednak posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb vykonané prvostupňovým orgánom v rámci preskúmania naplnenia podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a nestotožnil sa ani so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Konkrétne nesúhlasil s tvrdením, že druhá staršia ochranná známka získala dobré meno pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, a za dostatočne preukázanú, a teda splnenú nepovažoval ani poslednú podmienku tohto ustanovenia, pričom tvrdil, že namietateľ, ani prvostupňový orgán presvedčivo nepreukázali, ako môže prihlásené označenie ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej staršej ochrannej známky, ani to, ako môže byť prihlásené označenie na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu starších ochranných známok. Keďže odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, prvostupňové rozhodnutie preskúma v uvedenom rozsahu.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámenny označení znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pravdepodobnosť zámenny označení musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako relevantná skupina verejnosti vníma posudzované označenia a príslušné tovary a služby, pričom sa berú do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci, predovšetkým vzájomná previazanosť medzi podobnosťou kolíznych označení a podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb, v posudzovanom prípade prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dospel k záveru, že služby prihláseného označenia „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, on-line reklama na internete*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné so žiadanými tovarmi triedy 14, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka, ani so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti možno poznamenať, že uvedené konštatovanie prvostupňového orgánu je v prospech prihlasovateľa. Keďže takéto posúdenie nebolo predmetom podaného rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade sa ním v tomto konaní nebude bližšie zaoberať a za smerodajný v tejto časti bude považovať záver prvostupňového orgánu.

Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s tým, že tovary prihláseného označenia „*aktovky, kufriky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, dáždniky, diplomatické kufriky, kabelky, kľúčanky (kožená galantéria), kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kufriky na toaletné potreby, nákupné tašky, peňaženky, puzdrá a obaly na doklady, puzdrá na navštívenky*“ v triede 18 a „*odevy, najmä bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabráňujúca poteniu, body, krátke, jazdecké alebo spodné nohavice, pánske spodky, župany, pyžamá, ponožky, cyklistické oblečenie, kombinézy, plážové oblečenie, športové bundy, plavky, konfekcia, vrchné ošatenie, kabáty, zvrchníky, krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou, kapucne, bundy, kostýmy, šaty, obleky saká, vesty, košele, nohavice, sukne, pulóvre, pletené svetre, tielka, tričká, obuv, najmä espadrily, futbalová obuv, papuče, plážová obuv, šnurovacie topánky, športová obuv, topánky, celé topánky, sandále, pokrývky hlavy, čelenky, čiapky, priliehavé čiapky, šilty na pokrývky hlavy, baretky, šály, šatky, vlnené šály, opasky, rukavice, palčiaky, potníky, vrecká na odevy*“ v triede 25 boli vyhodnotené ako podobné so službami druhej staršej ochrannej známky „*maloobchod okrem maloobchodného predaja rýb, morských plodov a hlavonožcov, živých alebo konzervovaných, hotových jedál, ktoré sú vyrobené z rýb a plodov mora, mäsa, hydiny a zveriny, ovocia a zeleniny, konzervovaných, sušených a varených, rôsolov, džemov a kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, olejov a jedlých tukov, omáčok a korenín*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ argumentoval tým, že je neprípustné, aby služby maloobchodu vo všeobecnosti boli automaticky považované za podobné so všetkými tovarmi, ktoré sú obsiahnuté v tovarových triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ naopak zastával názor, že tým, že má chránené maloobchodné služby, s výnimkou maloobchodných služieb týkajúcich sa vybraných potravín, znamená, že tento pojem pokrýva aj maloobchodné služby ako také, tzn. aj maloobchodné služby s tovarmi v triedach 18 a 25, ktoré sú nárokované k ochrane prihlásených označením, a teda, že tieto tovary a služby sú automaticky podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Zo špecifikácie služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka, je zrejmé, že namietateľ sa negatívnym vymedzením (maloobchod okrem maloobchodného predaja rýb, morských plodov a hlavonožcov, ...) usiloval o získanie ochrany pre maloobchodný predaj všetkých tovarov, s výnimkou vybraných potravín, teda maloobchodný predaj ako taký. V tomto prípade je však potrebné zdôrazniť, že v zmysle známkovej praxe sa maloobchodné služby ako také, bez presnej a jednoznačnej špecifikácie predaja, ktorých tovarov sa týkajú, považujú za nepodobné s tovarmi všeobecne. Dôvodom je, že služby maloobchodu bez bližšej špecifikácie, tzn. zhromažďovanie tovarov za účelom, aby si tieto zákazník mohol pohodlne prezerat' a nakupovať, sa od tovarov samotných odlišujú povahou (tovary sú hmotnej povahy, zatiaľ čo služby nehmotnej) a slúžia na uspokojovanie rôznych potrieb. Zároveň si nekonkurujú, a ani sa navzájom nedopĺňajú. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že špecifikácia tovarov, ktorých sa maloobchodné služby týkajú, použitím pojmov ako „maloobchodné služby vrátane ...“, „najmä ...“, „s výnimkou (okrem) ...“, „napríklad ...“, „zahŕňajúc ...“, „obzvlášť ...“ atď. nie je dostatočne presná, keďže všetky tieto pojmy vymedzujú rozsah ochrany len približne. V dôsledku toho je aj službu druhej staršej ochrannej známky maloobchod, okrem maloobchodného predaja vybraných potravín potrebné vnímať ako maloobchod vo všeobecnosti, ktorý nie je podobný s tovarmi prihláseného označenia v triedach 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pre vysvetlenie je potrebné uviesť, že v prípade, ak by úrad umožnil chrániť pojem „maloobchodné služby“ ako taký, bez bližšej špecifikácie, a tento by bol považovaný za podobný so všetkými tovarmi, ktoré v rámci medzinárodného triedenia tovarov a služieb existujú, bola by tým majiteľovi ochrannej známky poskytnutá neprímerane široká ochrana a tento by mohol *de facto* jediným pojmom brániť v zápise ostatným subjektom pre rôzne tovary, čo je neprípustné. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje v tejto časti, v zmysle vyššie uvedených dôvodov, záver prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov prihláseného označenia v triedach 18 a 25 so službami druhej staršej ochrannej známky „*maloobchod okrem maloobchodného predaja rýb, morských plodov a hlavonožcov, živých alebo konzervovaných, hotových jedál, ktoré sú vyrobené z rýb a plodov mora, mäsa, hydiny a zveriny, ovocia a zeleniny, konzervovaných, sušených a varených, rôsolov, džemov a kompótov, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, olejov a jedlých tukov, omáčok a korenín*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za nesprávny.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval, že služby prihláseného označenia „*maloobchodné služby v oblasti odevov, textilu, galantérie, textilných doplnkov, koženej galantérie, kožušín, obuvi; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s odevmi, obuvou, textilom a galantériou*“ v triede 35 nemožno považovať za podobné s maloobchodom okrem maloobchodného predaja vybraných potravín, pre ktorý je v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná druhá staršia

ochranná známka. S takýmto tvrdením orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť a uvádza nasledovné. Berúc do úvahy skutočnosť, že prihlásené označenie aj druhá staršia ochranná známka majú v zozname tovarov a služieb uvedený maloobchod, pričom druhá staršia ochranná známka pokrýva maloobchodné služby bez bližšej špecifikácie, služby druhej staršej ochrannej známky musia byť považované za zhodné s bližšie špecifikovanými službami prihláseného označenia, konkrétne so službami „*maloobchodné služby v oblasti odevov, textilu, galantérie, textilných doplnkov, koženej galantérie, kožušín, obuvi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože v tomto prípade je užší pojem možné zahrnúť pod širší, všeobecnejší.

Čo sa týka služieb prihláseného označenia „*sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s odevmi, obuvou, textilom a galantériou*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Službu sprostredkovanie obchodu s tovarmi alebo službami je potrebné chápať ako obchodnú službu – činnosť sprostredkovateľa (alebo aj makléra, brokera či obchodného zástupcu) vykonávanú za odplatu, ktorá smeruje k tomu, aby iná fyzická alebo právnická osoba mohla uzavrieť s treťou osobou zmluvu alebo určitú obchodnú záležitosť. Sprostredkovateľská činnosť môže byť vykonávaná na základe zmluvy o sprostredkovaní, komisionárskej zmluvy, mandátnej zmluvy, zmluvy o obchodnom zastúpení. Sprostredkovateľ za jeho činnosť dostane províziu. Nárok na províziu a jej výšku si zúčastnené strany dohodnú. Ide teda o činnosť, kde sprostredkovateľ získava odmenu za sprostredkovanie. V zmysle uvedeného je potrebné vyššie uvedené služby prihláseného označenia považovať za podobné v nízkej miere s maloobchodnými službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby majú podobnú povahu, keďže obidve predstavujú obchodné služby a tiež majú rovnaký účel, konkrétne uskutočnenie obchodu či už prostredníctvom makléra alebo priamo od predajcu k zákazníkovi.

V súvislosti s otázkou, či tovary prihláseného označenia „*kožené vrecká, s výnimkou vreciek na hodinky; kožené puzdrá na drobné predmety, s výnimkou hodínok*“ v triede 18 sú podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*boxy na hodinky*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že bez ohľadu na vykonané zúženie zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia, je potrebné považovať tieto tovary za podobné. Dôvodom je skutočnosť, že kožené vrecká, puzdrá aj boxy na hodinky sú povahou podobné tovary – veľkosťou menšie, skôr imidžové obaly (puzdrá alebo škatule), do ktorých sa vkladajú menšie výrobky (napr. hodinky, okuliare, vizitky a pod.) za účelom ich ochrany alebo lepšej skladovateľnosti. Aj keď sú svojim vymedzením určené na použitie pre odlišné tovary, táto skutočnosť nemení nič na tom, že vrecká, puzdrá a boxy môžu pochádzať od toho istého výrobcu a takto to budú vnímať aj samotní spotrebitelia, čo je v danom prípade rozhodujúce. Záver o ich podobnosti je navyše podporený možnými spoločnými distribučnými kanálmi, ako aj podobným spôsobom použitia.

Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že rovnako ako v prípade tovarov „*kožené vrecká, s výnimkou vreciek na hodinky; kožené puzdrá na drobné predmety, s výnimkou hodínok*“ je potrebné postupovať aj pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia „*kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kufríky na toaletné potreby, puzdrá a obaly na doklady, puzdrá na navštívenky*“ v triede 18 (ide o povahu podobné tovary), ktoré v zmysle vyššie uvedeného musia byť tiež podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*boxy na hodinky*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že tovary prihláseného označenia „*kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kufríky na toaletné potreby, puzdrá a obaly na doklady, puzdrá na navštívenky; kožené vrecká, s výnimkou vreciek na hodinky; kožené puzdrá na drobné predmety, s výnimkou hodínok*“ v triede 18 možno považovať za podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*boxy na hodinky*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej služby prihláseného označenia „*maloobchodné služby v oblasti odevov, textilu, galantérie, textilných doplnkov, koženej galantérie, kožušín, obuvi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné s maloobchodnými službami, pre ktoré je tej istej triede zapísaná druhá staršia ochranná známka. Zároveň služby prihláseného označenia „*sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s odevmi, obuvou, textilom a galantériou*“ v triede 35 možno označiť za podobné s maloobchodnými službami druhej staršej ochrannej známky.

Na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva orgán rozhodujúci o rozklade názor, že tovary „*aktovky, kufríky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, dáždniky, diplomatické kufríky, kabelky, kľúčenky (kožená galantéria), nákupné tašky, peňaženky*“ v triede 18 a tovary „*odevy, najmä bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot,*

bielizeň zabraňujúca poteniu, body, krátke, jazdecké alebo spodné nohavice, pánske spodky, župany, pyžamá, ponožky, cyklistické oblečenie, kombinézy, plážové oblečenie, športové bundy, plavky, konfekcia, vrchné ošatenie, kabáty, zvrchníky, krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou, kapucne, bundy, kostýmy, šaty, obleky, saká, vesty, košele, nohavice, sukne, pulóvre, pletené svetre, tielka, tričká, obuv, najmä espadrily, futbalová obuv, papuče, plážová obuv, šnurovacie topánky, športová obuv, topánky, celé topánky, sandále, pokrývky hlavy, čelenky, čiapky, priliehavé čiapky, šilty na pokrývky hlavy, baretky, šály, šatky, vlnené šály, opasky, rukavice, palčičiaky, potníky, vrecká na odevy“ v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky.

Keďže prihlasovateľ v rozklade nespochybnil záver prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych označení, a teda v preskúvanom prípade je potrebné vychádzať z podobnosti posudzovaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že v prípade tých tovarov a služieb prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, existuje na strane verejnosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami pravdepodobnosť zámény. Pokiaľ ide o nárokované tovary triedy 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu označil za nepodobné so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku, pravdepodobnosť zámény v tejto časti možno vylúčiť, a teda námietkam podaným podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nim nie je dôvodné vyhovieť.

Čo sa týka druhého uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prihlasovateľ nesúhlasil jednak so záverom prvostupňového orgánu o tom, že druhá staršia ochranná známka získala dobré meno pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, a jednak nepovažoval za dostatočne preukázanú, a teda splnenú poslednú podmienku tohto ustanovenia. Konkrétne tvrdil, že namietateľ, ani prvostupňový orgán presvedčivo nepreukázali, ako môže prihlásené označenie ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena prvej staršej ochrannej známky, ani to, ako môže byť prihlásené označenie na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že predmetom ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) staršej ochrannej známky. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s dobrými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Na úspešné uplatnenie námietok podaných z tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva (v prípade staršej ochrannej známky Spoločenstva) a treťou je skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Pri hodnotení dôvodnosti námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa teda neskúma pravdepodobnosť zámény, či asociácie kolíznych označení, ale kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok, vrátane potenciálnej možnosti, že prihlásené označenie by v prípade používania mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti alebo jej dobrému menu. Majiteľ staršej ochrannej známky zároveň nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Naplnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach bude orgánom rozhodujúcim o rozklade posudzované len vo vzťahu k tým napadnutým tovarom a službám prihláseného označenia, v prípade ktorých nebolo vyhovené námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, teda vo vzťahu k tým tovarom a službám, vo vzťahu ku ktorým (z dôvodu

nepodobnosti tovarov alebo služieb) neexistuje pravdepodobnosť zámeny či asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. Konkrétne ide o tovary „*aktovky, kufričky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, dáždniky, diplomatické kufričky, kabelky, kľúčanky (kožená galantéria), nákupné tašky, peňaženky*“ v triede 18, „*odevy, najmä bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, body, krátky, jazdecké alebo spodné nohavice, pánske spodky, župany, pyžamá, ponožky, cyklistické oblečenie, kombinézy, plážové oblečenie, športové bundy, plavky, konfekcia, vrchné ošatenie, kabáty, zvrchníky, krátke kabátiky, krátke kabáty s kapučnou, kapucne, bundy, kostýmy, šaty, obleky, saká, vesty, košele, nohavice, sukne, pulóvre, pletené svetre, tielka, tričká, obuv, najmä espadrily, futbalová obuv, papuče, plážová obuv, šnurovacie topánky, športová obuv, topánky, celé topánky, sandále, pokrývky hlavy, čelenky, čiapky, priliehavé čiapky, šilty na pokrývky hlavy, baretky, šály, šatky, vlnené šály, opasky, rukavice, palčičáky, potníky, vrecká na odevy*“ v triede 25 a služby „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, on-line reklama na internete*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podaným rozkladom nebol spochybný záver prvostupňového orgánu, že prvá staršia slovná ochranná známka „OMEGA“ má na území Slovenskej republiky dobré meno vo vzťahu k „*chronometrickým prístrojom*“, resp. podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno ešte presnejšie uviesť k hodinkám. Keďže tento záver nie je medzi účastníkmi sporný, nie je potrebné ho v predmetnom konaní preskúmať.

Pokiaľ ide o otázku dobrého mena, prihlasovateľ v podanom rozklade namietol, že namietateľ nepreukázal používanie druhej staršej kombinovanej ochrannej známky „OMEGA“ vo vzťahu k službám maloobchodného predaja. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že druhá staršia ochranná známka je designovaná pre Európske spoločenstvo a nie samostatne pre Slovenskú republiku, a preto i posúdenie, či táto ochranná známka získala dobré meno pre maloobchodné služby, je potrebné posudzovať vo vzťahu k územiu Európskeho spoločenstva. Prihlasovateľ spolu s vyjadrením o rozklade predložil výťažok zo svojej internetovej stránky www.omegawatches.com/stores, z ktorej vyplýva, že disponuje sieťou maloobchodných predajní rozmiestnenou po celom svete. Rovnako je možné prihliadnúť k jeho argumentu, že vzhľadom na špecifický charakter predmetných tovarov, t. j. luxusných hodínok určených skôr úzkemu okruhu spotrebiteľov, v prípade ktorých nerozhoduje kvantita predaja, ale skôr kvalita samotných výrobkov, nie je nevyhnutné vlastniť hustú sieť maloobchodných predajní, prípadne na to, aby ochranná známka získala dobré meno nie je ani potrebné, aby sa takéto predajne nachádzali priamo na území Slovenskej republiky. S ohľadom na uvedené zastáva orgán rozhodujúci o rozklade názor, že je možné priznať dobré meno aj druhej staršej ochrannej známke, avšak výlučne vo vzťahu k službe maloobchod s hodinkami.

Prihlasovateľ spochybnil tiež konštatovanie prvostupňového orgánu o vysokom stupni rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок „OMEGA“, keď uviedol, že ide o tradičné označenie, ktoré pomenúva posledné písmeno gréckej abecedy, a preto má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho poukázal na skutočnosť, že v slovenskom registri ochranných znáмок je zapísaných množstvo ochranných znáмок v znení „OMEGA“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že rozlišovaciu spôsobilosť označenia je potrebné posudzovať vždy vo vzťahu k tovarom alebo službám, ktorých sa týka. Skutočnosť, že slovo „OMEGA“ predstavuje písmeno gréckej abecedy sama o sebe nesvedčí v neprospech rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок, najmä v prípade, ak toto slovo nemá vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 14 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané, žiadnu konkrétnu súvislosť. Pokiaľ ide o argument, že v registri ochranných znáмок sú zapísané iné ochranné známky „OMEGA“, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že samotné zápisy ochranných znáмок v registroch nie je možné považovať za takú skutočnosť, ktorá by viedla ku konštatovaniu, že takéto slovo má zníženú rozlišovaciu spôsobilosť. Rozlišovaciu spôsobilosť označenia je nutné posúdiť vždy z pohľadu vnímania spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú dotknuté tovary alebo služby určené, a preto je dôvodné posudzovať prípadné oslabenie určitého prvku porovnávaných označení z pohľadu jeho vnímania príslušnou verejnosťou. To znamená, že o zníženej rozlišovacej spôsobilosti možno usudzovať najmä v prípade, ak bolo v konaní preukázané, že relevantný spotrebiteľ je na trhu vystavený takému veľkému množstvu ochranných znáмок obsahujúcich určitý prvok, že tento bude vnímaný ako bežný, a teda menej dištinkatívny alebo nedištinkatívny. Takáto skutočnosť však v predmetnom prípade preukázaná nebola, a preto je potrebné vyššie uvedené argumenty prihlasovateľa považovať za nedôvodné.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na to, že namietateľ ani prvostupňový orgán nijakým spôsobom nepreukázali, že by prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок. Samotný fakt,

že si spotrebiteľ „spomenie“ na staršiu ochrannú známku, nestačí na konštatovanie ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Rovnako sa podľa neho nemožno uspokojiť len so samotným konštatovaním, že dochádza k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ale je potrebné, aby namietateľ predložil aspoň nejaké dôkazy, že k takejto situácii skutočne dochádza.

Namietateľ argumentoval tým, že dobré meno ochrannej známky vyjadruje predovšetkým vlastnosť spočívajúcu v tom, že podstatná časť relevantnej verejnosti ochrannú známku v dôsledku jej používania pozná a spotrebiteľia si ju spájajú s dobrou kvalitou výrobkov a služieb, ktoré chráni. V prípade používania prihláseného označenia, ktoré je podobné so staršími ochrannými známkami s dobrým menom, bude spotrebiteľ pripisovať vlastnosti ako kvalitu a luxus, ktoré stelesňujú výrobky namietateľa, i tovarom a službám prihlasovateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade upozorňuje na to, že majiteľ staršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky. Postačuje, ak poukáže na také skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

V nadväznosti na uvedené je potrebné zdôrazniť, že z dokladov predložených namietateľom vyplýva, že tovary – hodinky (či už športové alebo elegantné) označené staršími ochrannými známkami „OMEGA“ predstavujú kvalitné, luxusné a drahé výrobky určené úzkemu, špecifickému okruhu spotrebiteľov. Tovary a služby prihlasovateľa, ktoré majú byť označované prihláseným označením vysoko podobným so staršími ochrannými známkami, predstavujú tovary v triede 18 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré možno súhrnne označiť ako výrobky koženej galantérie, teda módný tovar zahŕňajúci rôzne kožené tašky, kufríky, kabelky a súvisiace tovary ako napríklad dáždniky, ďalej tovary v triede 25, ktoré možno zhrnúť pod (športové i elegantné) odevy, obuv a pokrývky hlavy, a služby v triede 35 zahŕňajúce od služieb priamo súvisiacich s maloobchodom (napríklad aranžovanie výkladov a predvádzanie tovaru), cez reklamné služby a organizovanie výstav, až po služby kancelárií zaoberajúce sa dovozom a vývozom či poradenstvo v obchodnej činnosti. Tak hodinky, ako aj výrobky koženej galantérie a odevy alebo obuv sú spotrebiteľmi vnímané ako spoločná, širšia kategória označovaná ako móda. Základ pritom tvoria odevy, pričom obuv, kožená galantéria a hodinky (hlavne v prípade drahých luxusných hodínok, ktoré sú vnímané skôr ako ozdoba či šperk) predstavujú doplnkové imidžové predmety. Je preto možné predpokladať, že spotrebiteľia, najmä solventná klientela, ktorí si kupujú hodinky značky „OMEGA“, riešia súčasne s nákupom obleku alebo kostýmu aj kúpu kabelky alebo peňaženky a tiež šperkov, ako napríklad hodínok. To isté platí aj v prípade športovej módy. Zároveň je potrebné poukázať na to, že všetky uvedené výrobky, keďže spolu úzko súvisia, sú bežne predávané vo vzájomnej blízkosti v rámci obchodných domov s luxusným značkovým tovarom. Z tohto dôvodu sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s názorom namietateľa, že príslušný spotrebiteľ, ktorý pozná hodinky značky „OMEGA“, by si pri pohľade na odevy, obuv alebo koženú galantériu označené prihláseným označením „OMEGA“ vytvoril asociáciu s luxusnými a kvalitnými výrobkami namietateľa a automaticky by tieto vlastnosti prisúdil i výrobkom prihlasovateľa, čím by dochádzalo k ťaženiu z dobrého mena starších ochranných známk.

Podobne je možné uvažovať pokiaľ ide o maloobchod s hodinkami, pre ktorý bolo konštatované dobré meno druhej staršej ochrannej známky, a služby prihláseného označenia v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zahŕňajúce jednak služby priamo súvisiace s maloobchodom (napr. aranžovanie výkladov a predvádzanie tovaru), ako aj reklamné služby a organizovanie výstav, a tiež služby kancelárií zaoberajúcich sa dovozom a vývozom či poradenstvo v obchodnej činnosti. Ide v podstate o služby zamerané na podporu predaja s cieľom spropagovať predávané tovary. V prípade predaja luxusných, skôr drahých hodínok je marketing mimoriadne dôležitý, a preto príslušní spotrebiteľia očakávajú a je to aj bežnou obchodnou praxou, že predajcovia luxusných tovarov organizujú pre svojich klientov rôzne pútavé promo akcie. Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že spotrebiteľia pri kontakte s obchodnými a propagačnými službami prihlasovateľa označenými „OMEGA“ budú týmto automaticky pripisovať vlastnosti ako vysoká úroveň služieb, luxus, zvláštna starostlivosť a pod.

Na základe uvedeného je dôvodné dospieť k záveru, že v prípade tovarov a služieb prihláseného označenia, ktoré sú nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známk, môže reálne dochádzať k ťaženiu z dobrého mena starších ochranných známk. Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že boli splnené všetky podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známk a ťaženie z ich dobrého mena, a preto je potrebné podaným námietkam aj v tejto časti vyhovieť.

Keďže orgán rozhodujúci o rozklade mal vo vzťahu k posúdeniu podobnosti kolíznych tovarov a služieb v rámci námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach čiastočne odlišný názor ako prvostupňový orgán, zmenil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie v tejto časti. Celkový záver o zápisnej nespôsobilosti prihláseného označenia „OMEGA“ z dôvodu kolízie so staršími ochrannými známkami namietateľa sa ale týmto nemení, pretože zápisné prekážky podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach sú aj podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade relevantné na to, aby bola predmetná prihláška ochrannej známky v celom rozsahu podaných námietok, t. j. pre všetky nárokové tovary a služby v triedach 18, 25 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zamietnutá. Vzhľadom na to, že námietky nesmerovali proti službám nárokovým v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlásené označenie bude pre tieto zapísané do registra ochranných známk. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.
JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava