



Banská Bystrica 18. decembra 2014
POZ 5896-2006/OZ 218374 II/173-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. septembra 2013 majiteľom MARKO marketingová komunikácia, s. r. o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava (pred zmenou adresy: MARKO marketingová komunikácia, s. r. o., Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Antonom Kastlerom, Patentová a známková kancelária, Súmravná 12, 821 02 Bratislava (ďalej len „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5896-2006/OZ 218374-I/101-2013 z 21. augusta 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 218374 „HIGH END SLOVAKIA“ za neplatnú, podaného navrhovateľom HIGH END SOCIETY e. V., Fuchshohl 78 A, 60431 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, v konaní zastúpeným advokátskou kanceláriou NITSCHNEIDER & PARTNERS, s. r. o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 a § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) predmetného zákona sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5896-2006/OZ 218374-I/101-2013 z 21. augusta 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5896-2006/OZ 218374-I/101-2013 z 21. augusta 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) slovná ochranná známka č. 218374 „HIGH END SLOVAKIA“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za čiastočne neplatnú, a to pre tovary „*multimediálne aplikácie, 3D animácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej forme, audiovizuálne programy*“ v triede 9, tovary „*tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, oznamy, programy ako tlačoviny, plagáty, propagačné materiály*“ v triede 16, pre služby „*reklamná a propagačná činnosť; organizovanie komerčných alebo obchodných výstav, vydávanie a rozširovanie tlačovín, prospektov, letákov, katalógov, literatúry, brožúr určených na reklamu a propagáciu, a to v tlačenej podobe a na iných nosných médiách prostredníctvom siete internetu alebo inej podobnej verejnej či neverejnej telekomunikačnej siete*“ v triede 35 a pre služby „*organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie veľtrhov, výstav, konferencií a seminárov, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie periodických a neperiodických publikácií a iných tlačovín s výnimkou reklamných tlačovín; nakladateľská a vydavateľská činnosť týkajúca sa zvukových a audiovizuálnych nosičov, organizovanie odborných, vzdelávacích, spoločenských a kultúrnych podujatí, najmä akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, večierkov, vystúpení; usporadúvanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; poradenské a konzultačné služby v uvedených oblastiach, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre tovary „*spotrebná elektronika a príslušenstvo patriace do triedy 9, audiovizuálna technika patriaca do triedy 9, fotografická technika patriaca do triedy 9, telefónne prístroje, programové vybavenie informačných*“

technológií a na komunikáciu, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, prehrávače“ v triede 9, pre tovary „fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky; ozdobné a darčkové predmety z papiera a plastických hmôt“ v triede 16, pre služby „sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti; sprostredkovanie obchodu, automatizované spracovanie dát, marketingové a manažérske služby; prieskum trhu a verejnej mienky; zbieranie, spracovanie, zoradovanie údajov do počítačových databáz pre zákazníkov; spracovanie textov; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; kopírovanie a rozmnožovanie dokumentov; poskytovanie podnikateľských informácií“ v triede 35 a pre služby „organizovanie športových podujatí a súťaží; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy; výchovy a kultúry; prekladateľské a tlmočnické služby; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, fotografovanie, fotografická reportáž, služby nahrávacích štúdií, tvorba videofilmov; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ podal návrh na čiastočné vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že existuje pravdepodobnosť zámenej medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannou známkou Spoločenstva č. 705319 „HIGH END“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), ktorej je majiteľom. Návrh smeroval proti časti tovarov a služieb, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka prvostupňovým rozhodnutím vyhlásená za neplatnú.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámenej medzi napadnutou a staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Prvostupňový orgán uviedol, že napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka sú vizuálne, foneticky i sémanticky podobné vďaka spoločným prvkom „HIGH END“. Prvostupňový orgán síce pripustil nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť týchto spoločných prvkov, avšak skonštatoval, že geografický prvok „SLOVAKIA“ napadnutej ochrannej známky, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nie je spôsobilý napadnutú ochrannú známku od staršej ochrannej známky dostatočne odlíšiť.

Majiteľ v rámci prvostupňového konania argumentoval, že staršia ochranná známka nebola skutočne používaná počas nepretržitého obdobia piatich rokov predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. V danej súvislosti uviedol, že napadnutá ochranná známka preto nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky podľa § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach. V nadväznosti na uvedené prvostupňový orgán vyzval navrhovateľa, aby predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky.

Navrhovateľ v podaní z 18. októbra 2012 predložil dôkazy o používaní staršej ochrannej známky z obdobia rokov 2007 až 2012. Uviedol, že svoju ochrannú známku pravidelne používa predovšetkým pri organizácii každoročných populárnych výstav elektroniky v Mníchove v Nemecku, pričom ich návštevnosť v posledných rokoch presiahla 10 tisíc osôb a v roku 2012 sa priblížila k takmer počtu 15 tisíc osôb.

Na základe zhodnotenia navrhovateľom predložených dokladov prvostupňový orgán dospel k záveru, že staršia ochranná známka sa na území Európskej únie používa pre zapísané služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to pre „organizovanie, zabezpečovanie a vedenie výstav, veľtrhov pre obchodné alebo reklamné účely, predaj, a informačných podujatí, resp. pre kultúrne alebo vzdelávacie účely, stretnutí, kongresov, sympózií, seminárov, kolokvií a workshopov“. Keďže tovary a služby napadnutej ochrannej známky v triedach 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli návrhom napadnuté, boli posúdené ako zhodné a podobné so službami staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval existenciu pravdepodobnosti zámenej porovnávaných ochranných známk, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti spotrebiteľskej verejnosti. Rovnako skutočnosť, že napadnutá ochranná známka má v sebe obsiahnutú celú staršiu ochrannú známku, vyvoláva predpoklad, že príslušný spotrebiteľ si bude dávať tieto ochranné známky do súvisu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení vyjadril svoj nesúhlas s prvostupňovým rozhodnutím.

Podľa majiteľa prvostupňový orgán nesprávne považoval navrhovateľa za oprávnenú osobu na podanie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. V danej súvislosti poukázal na rozpor

medzi osobou navrhovateľa a majiteľom staršej ochrannnej známky, ktorého sídlo, resp. ulica uvedená v registri ochranných známk Spoločenstva sa líši od tej, ktorú uvádza navrhovateľ v predmetnom návrhu.

Majiteľ ďalej argumentoval, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil dôkazy predložené navrhovateľom za účelom preukázania skutočného používania staršej ochrannnej známky. Podľa jeho názoru ani jeden dôkaz nesvedčí o poskytovaní tovarov alebo služieb tretím osobám v obchodnom styku. Majiteľ súhlasil s konštatovaním, že predložené dôkazy jednotlivito i vo vzájomných súvislostiach svedčia v prospech organizátora veľtrhov HIGH END SOCIETY MARKETING GmbH, Hatzfelder Strasse 161-163, 42281 Wuppertal, Nemecko, avšak zastával názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyvodil záver, že medzi navrhovateľom a organizátorom existuje prepojenie, pričom svoj úsudok oprel o webové stránky organizátora. Podľa názoru majiteľa webové stránky nemožno použiť ako relevantný dôkaz. V nadväznosti na uvedené poznamenal, že úrad môže rozhodovať len na základe dôkazov, ktoré boli v rámci konania predložené a v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 55Sžh/1/2010 z 30. júna 2011.

Rovnako vyjadril názor, že skutočné používanie staršej ochrannnej známky nebolo riadne preukázané, nakoľko predložené dôkazy sa vzťahovali len k územiu Nemecka, nie k územiu Slovenska, teda medzi účastníkmi konania v relevantnom období neexistoval konkurenčný vzťah na trhu v Slovenskej republike ani na inom území. Pokiaľ ide o používanie ochrannnej známky Spoločenstva, prvostupňový orgán sa podľa majiteľa nesprávne odvolal na rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. decembra 2012 vo veci C-149/11, Leno Merken BV vs. Hagelkruis Beheer BV (ďalej len „C-149/11“), odsek 50, nakoľko daná vec sa týka inej podstaty, a to rozhodnutia vo veci námietok s odlišnými špecifickými skutočnosťami. Napriek tomu však v ďalšom uviedol, že Súdny dvor v uvedenom rozsudku konštatoval, že za riadne používanie ochrannnej známky Spoločenstva sa považuje jej používanie aspoň na prevažnej časti územia Spoločenstva. Majiteľ v tejto súvislosti tiež poukázal na rozsudok Súdneho dvora ES vo veci C-40/01 (Ansul), podľa ktorého sa používanie ochrannnej známky posudzuje v zmysle územného princípu. Aj v prípade ochrannnej známky Spoločenstva je potrebné prihliadnuť na územný a kvantitatívny rozsah jej používania, resp. na to, či priemerný spotrebiteľ mal možnosť na relevantnom území prísť do kontaktu s tovarmi a službami označovanými danou ochrannou známkou.

Majiteľ zároveň odkázal na konanie vo veci zápisu prihlášky ochrannnej známky „HIGH END“, č. spisu POZ 5491-2008, do registra, v rámci ktorého figuroval on ako prihlasovateľ a v rámci ktorého úrad neuznal dané slovné označenie ako ochrannú známk a predmetnú prihlášku zamietol pre tovary v triede 16 a služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú rovnaké a podobné ako služby staršej ochrannnej známky. Slovné označenie „HIGH END“ bolo vyhodnotené ako označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a táto skutočnosť mala byť podľa majiteľa zohľadnená aj v preskúvanom prípade. V súvislosti s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti opisného označenia majiteľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-51/10 P Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. vs. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „OHIM“) z 10. marca 2011 a na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-234/06 Giampietro Torresan vs. OHIM z 19. novembra 2009. V nadväznosti na uvedené majiteľ ďalej poukázal na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/56/2009 potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 55Sžh/1/2010, v zmysle ktorého má správny orgán rozhodnúť o neplatnosti ochrannnej známky, keď zistí, že je tvorená označením vylúčeným zo známkovej ochrany. K takémuto zisteniu musí správny orgán prihliadať ex offo, pričom je povinný ochrannú známk vyhlásiť za neplatnú bez ohľadu na to, v akom konaní k takému zisteniu dospeje. Majiteľ mal za to, že úrad mal postupovať analogicky a ex offo podať návrh na vyhlásenie staršej ochrannnej známky za neplatnú.

V ďalšej časti rozkladu majiteľ konštatoval, že prvostupňový orgán nesprávne zhodnotil pravdepodobnosť zámeny kolíznych ochranných známk a podobnosť tovarov a služieb. Pokiaľ ide o podobnosť porovnávaných ochranných známk, vyslovil názor, že staršia slovná ochranná známk „HIGH END“, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemôže byť uznaná za podobnú alebo zameniteľnú s napadnutou ochrannou známkou, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť vďaka ďalšiemu prvku, a to slovnému prvku „Slovakia“. Čo sa týka podobnosti tovarov a služieb, staršia ochranná známk je zapísaná len pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom dôkazmi bolo podľa majiteľa preukázané jej používanie iba v súvislosti so službami „organizovanie, zabezpečovanie a vedenie výstav, veľtrhov pre obchodné alebo reklamné účely, predaj, a informačných podujatí v triede 35“. S ohľadom na uvedené majiteľ dospel k záveru, že prvostupňový orgán neopodstatnene priznal ochranu staršej ochrannnej známke aj pre tovary a služby, ktoré dokonca nie sú ani predmetom zápisu.

V rámci rozkladu majiteľ predložil na podporu svojich tvrdení doklady, a to kópiu výpisu v anglickom jazyku „Common register portal of the German federal states“, ďalej kópiu informačného letáku, ktorý propaguje výstavu „HIGH END PRAHA“ a výtlačok (zrejme z webovej stránky) pod názvom EISA Awards History, kde v rámci pravdepodobne oceňovaných kategórií figuruje aj kategória „European High-End Audio“.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil a návrh na čiastočné vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol v plnom rozsahu alebo prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie prvostupňovému orgánu.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 17. decembra 2013 uviedol, že rozhodnutie prvostupňového orgánu považuje za správne a s tvrdeniami majiteľa uvedenými v podanom rozklade sa nestotožňuje.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na rozpor medzi osobou navrhovateľa a majiteľom staršej ochrannej známky, ktorého sídlo, resp. ulica uvedená v registri ochranných znáмок Spoločenstva sa líši od tej, ktorú uvádza navrhovateľ v predmetnom návrhu, navrhovateľ uviedol nasledovné. Spoločnosť High End Society e. V. bola a je majiteľom staršej ochrannej známky od jej registrácie v roku 1997. Rozdiel medzi adresou uvedenou v návrhu na neplatnosť a v registri ochranných znáмок Spoločenstva vedenom úradom OHIM bol spôsobený len zmenou sídla navrhovateľa, ktorá nastala až po registrácii staršej ochrannej známky. Tento nedostatok bol už v súčasnosti odstránený a v registri úradu OHIM je zaznamenané aktuálne sídlo navrhovateľa.

V súvislosti s preukázaním používania staršej ochrannej známky navrhovateľ zdôraznil, že k svojmu návrhu doplnil rozsiahlu dokumentáciu, z ktorej jasne vyplynulo riadne a dlhodobé používanie staršej ochrannej známky. Za nesprávne považoval tvrdenie majiteľa o neexistencii prepojenia medzi ním (subjektom navrhovateľa) a spoločnosťou HIGH END SOCIETY MARKETING GmbH ako priamym organizátorom výstavy HIGH END. Táto spoločnosť je totiž dcérskou spoločnosťou navrhovateľa a je zodpovedná najmä za organizáciu a riadenie výstav či veľtrhov, produkciu tlačovín (katalógov) pre príslušné projekty, medializáciu a spravodajské či tlačové vzťahy. V obchodnej praxi je bežne zaužívané, že dcérska spoločnosť používa ochrannú známku materskej spoločnosti s jej súhlasom. Je nelogické, aby navrhovateľ disponoval predloženými dôkazmi alebo aby ich spoločnosť HIGH END SOCIETY MARKETING GmbH bola ochotná predložiť, ak by používala staršiu ochrannú známku bez súhlasu jej majiteľa. V danej súvislosti navrhovateľ poukázal na rozsudok Súdu prvého stupňa ES vo veci T-203/02 The Sunrider Corp. vs. OHIM z 8. júla 2004, ktorý bol potvrdený rozsudkom Súdneho dvora ES C-416/04 P z 11. mája 2006, kde bola taktiež riešená otázka používania ochrannej známky so súhlasom jej majiteľa.

Pokiaľ ide o argument majiteľa, že navrhovateľ nepreukázal používanie staršej ochrannej známky na území Slovenska alebo aspoň na prevažnej časti územia Európskej únie, navrhovateľ uviedol, že v odseku 54 v rozsudku C-149/11, ktorý citoval aj majiteľ, je stanovené: „...hoci je oprávnené očakávať, že ochranná známka Spoločenstva sa bude používať na rozsiahlejšom území než národné ochranné známky, na označenie takéhoto používania ako riadneho nie je nevyhnutné, aby bolo toto používanie územne rozsiahle, keďže takéto označenie závisí od vlastností daného tovaru alebo služby na príslušnom trhu.“ V bode 57 rozsudku je ďalej uvedené: „...článok 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že pri posúdení „riadneho používania ochrannej známky v Spoločenstve“ v zmysle tohto ustanovenia netreba brať do úvahy hranice územia členských štátov“. Navrhovateľ navyše skonštatoval, že preukázal používanie staršej ochrannej známky aj mimo územia Nemecka, keďže vzhľadom na medzinárodné renomé je výstava HIGH END pravdepodobne známa u odborníkov a laikov i na Slovensku.

Tvrdenie majiteľa, že slovné spojenie „high end“ je bez rozlišovacej spôsobilosti, považoval za irelevantné. Zdôraznil, že staršia ochranná známka je riadne registrovaná a platná, pričom má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka. Úrad podľa navrhovateľa nemá ex offo povinnosť podať návrh na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú, naopak, takýmto konaním by prekročil svoje právomoci. Čo sa týka výpisu z nemeckého obchodného registra priloženého k rozkladu, tento svedčí len o použití spojenia „high end“ v obchodnom mene jednotlivých spoločností, pričom z neho nevyplýva žiadna konkurenčná činnosť voči navrhovateľovi.

V súvislosti so spochybnením podobnosti kolíznych ochranných známk sa navrhovateľ odvolal jednak na svoju argumentáciu uvedenú v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a tiež na odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia. Zároveň poukázal na to, že v prípade oboch kolíznych ochranných známk je dominantným spoločné slovné spojenie „HIGH END“, pričom slovný prvok „SLOVAKIA“ v napadnutej ochrannej známke nemá sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť. Navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že porovnávané ochranné známky sú takmer zhodné, a preto konštatovanie o ich podobnosti v prvostupňovom rozhodnutí je správne.

V prípade argumentácie majiteľa ohľadom neprimeraného porovnávaného kolíznych tovarov a služieb sa navrhovateľ odvolal na svoje vyjadrenie v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Znovu uviedol, že ide o podobné tovary a služby, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s činnosťou organizovania, zabezpečenia a vedenia výstav a veľtrhov pre obchodné, reklamné, kultúrne či vzdelávacie účely alebo organizovania rôznych stretnutí, konferencií, kongresov, sympózií a podobne.

Záverom navrhovateľ vyjadril názor, že podaný rozklad je neopodstatnený a 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. 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.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú z dôvodu existencie staršej ochrannej známky, ktorá sa nepoužívala skutočne počas nepretržitého obdobia najmenej piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; to neplatí, ak má majiteľ staršej ochrannej známky na jej nepoužívanie oprávnené dôvody.

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak sa staršia ochranná známka skutočne používa len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, môže byť neskoršia ochranná známka vyhlásená za neplatnú len v rozsahu tovarov alebo služieb, pre ktoré sa staršia ochranná známka používa.

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 ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá slovná ochranná známka č. 218374 „HIGH END SLOVAKIA“, majiteľa MARKO marketingová komunikácia, s. r. o, Jakabova 57, 821 04 Bratislava, bola s právom prednosti od 4. augusta 2006 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*spotrebná elektronika a príslušenstvo patriace do triedy 9, audiovizuálna technika patriaca do triedy 9, fotografická technika patriaca do triedy 9, telefónne prístroje, programové vybavenie informačných technológií a na komunikáciu, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu, prehrávače, multimediálne aplikácie, 3D animácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej forme, audiovizuálne programy*“ v triede 9, „*tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, oznamy, programy ako tlačoviny, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály; ozdobné a darčkové predmety z papiera a plastických hmôt*“ v triede 16, pre služby „*reklamná a propagačná činnosť; sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti; sprostredkovanie obchodu, automatizované spracovanie dát, organizovanie komerčných alebo obchodných výstav, marketingové a manažérske služby, vydávanie a rozširovanie tlačovín, prospektov, letákov, katalógov, literatúry, brožúr určených na reklamu a propagáciu, a to v tlačenej podobe a na iných nosných médiách prostredníctvom siete internetu alebo inej podobnej verejnej či neverejnej telekomunikačnej siete; prieskum trhu a verejnej mienky; zbieranie, spracovanie, zoradovanie údajov do počítačových databáz pre zákazníkov; spracovanie textov; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; kopírovanie a rozmnožovanie dokumentov; poskytovanie podnikateľských informácií*“ v triede 35 a pre „*organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie veľtrhov, výstav, konferencií a seminárov, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie periodických a neperiodických publikácií a iných tlačovín s výnimkou reklamných tlačovín; nakladateľská a vydavateľská činnosť týkajúca sa zvukových a audiovizuálnych nosičov, organizovanie odborných, vzdelávacích, spoločenských a kultúrnych podujatí, najmä akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží, večierkov, vystúpení; usporadúvanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; organizovanie športových podujatí a súťaží; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy; výchovy a kultúry; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; prekladateľské a tlmočnicke služby; poradenské a konzultačné služby v uvedených oblastiach, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, fotografovanie, fotografická reportáž, služby nahrávacích štúdií, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania, tvorba videofilmov; prenájom a požíčovanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ HIGH END SOCIETY e. V., Fuchshohl 78 A, 60431 Frankfurt nad Mohanom, Spolková republika Nemecko, je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 705319 „HIGH END“, s právom prednosti od 18. decembra 1997 s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá ja zapísaná do registra ochranných známk Spoločenstva pre služby „*organization, arranging and conducting of exhibitions and fairs for commercial or advertising purposes and of sales and information events*“ (organizovanie, zabezpečovanie a vedenie výstav, veľtrhov pre obchodné alebo reklamné účely, predaj, a informačných podujatí) v triede 35 a „*organization, arranging and conducting of exhibitions and fairs for cultural or educational purposes, of meetings, conferences, congresses, symposiums, seminars, colloquiums and workshops*“ (organizovanie, zabezpečovanie a vedenie výstav a veľtrhov pre kultúrne alebo vzdelávacie účely, stretnutí, kongresov, sympózií, seminárov, kolokvií a workshopov) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil prvostupňové rozhodnutie z viacerých dôvodov. Poukázal na rozpor medzi subjektom navrhovateľa a majiteľa staršej ochrannej známky a zároveň označil vyhodnotenie dôkazov o skutočnom používaní staršej ochrannej známky za nesprávne z hľadiska osoby používateľa, ako aj z hľadiska územia, na ktorom bolo používanie realizované. Rovnako vyjadril názor, že staršia ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nemôže byť uznaná za podobnú s napadnutou ochrannou známkou, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť vďaka ďalšiemu prvku. Okrem toho

zastával názor, že prvostupňový orgán neopodstatnene priznal ochranu staršej ochrannej známky aj pre tovary v triede 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, napriek tomu, že je zapísaná len pre služby v triedach 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o poukaz majiteľa na rozpor medzi osobou navrhovateľa a majiteľom staršej ochrannej známky, ktorého sídlo, resp. ulica uvedená v registri ochranných známk Spoločenstva sa líši od tej, ktorú uvádza navrhovateľ v predmetnom návrhu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V danom prípade išlo len o rozdiel v adrese, čo podľa vyjadrenia navrhovateľa bolo spôsobené zmenou jeho sídla, ktorá nastala až po zápise staršej ochrannej známky do registra. V súčasnosti sa adresa navrhovateľa zhoduje s adresou, ktorá figuruje pre majiteľa staršej ochrannej známky v databáze ochranných známk Spoločenstva, pričom z príslušného registra vyplýva, že majiteľ požiadal o zmenu adresy 13. novembra 2013, čo svedčí o tom, že zabezpečil zosúladenie relevantných údajov.

Vzhľadom na skutočnosť, že majiteľ v rámci prvostupňového konania namietol, že napadnutá ochranná známka nemôže byť vyhlásená za neplatnú s ohľadom na § 10 os. 1 zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán vyzval navrhovateľa, aby preukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky. K záveru, že napadnutá ochranná známka bola predmetom skutočného používania vo vzťahu k službám „organizovanie, zabezpečovanie a vedenie výstav, veľtrhov pre obchodné alebo reklamné účely, predaj, a informačných podujatí, resp. pre kultúrne alebo vzdelávacie účely, stretnutí, kongresov, sympózií, seminárov, kolokvií a workshopov“, teda vo vzťahu k službám, pre ktoré je zapísaná, prvostupňový orgán dospel na základe navrhovateľom predložených dôkazových materiálov. Išlo o nasledovné dôkazy:

- dôkazy o konaní výstavy HIGH END 2007, prehľad o priebehu výstavy, informácie, prehľad správ z novín a časopisov, fakty o propagácii, záverečnú správu o výstave HIGH END 2007 (dôkaz č. 1),
- záverečnú správu o výstave HIGH END 2008 (dôkaz č. 2),
- dôkazy o konaní výstavy HIGH END 2009 – dokumentácia o uverejnenej pouličnej reklame, články zo Salzburger Nachrichten a Stil & Leben (dôkaz č. 3),
- záverečnú správu z výstavy HIGH END 2010 (dôkaz č. 4),
- dokumentáciu o výstave HIGH END 2011, informácie o výstave, reklamnú činnosť, prehľad o priebehu výstavy, prehľad správ z novín a časopisov (dôkaz č. 5),
- pozvánku na výstavu – veľtrh HIGH END 2012 (dôkaz č. 6).

Čo sa týka výkladu pojmu skutočné používanie ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na európsku judikatúru v oblasti ochranných známk, ktorá daný pojem definuje nasledovne: „*článok 12 ods. 1 smernice Rady ES 89/104 o aproximácii legislatívy členských štátov v oblasti ochranných známk musí byť interpretovaný tak, že skutočné používanie ochrannej známky je tam, kde je ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je garantovať identitu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, za účelom vytvorenia alebo udržania odbytu pre tieto výrobky a služby. Skutočné používanie ochrannej známky nezahŕňa symbolické používanie za účelom udržať práva z ochrannej známky. Pri hodnotení, či je používanie ochrannej známky skutočné, je treba brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti dôležité na určenie toho, či je obchodné využitie ochrannej známky reálne, najmä je nutné zvážiť, či je takéto používanie chápané ako záruka v predmetnom ekonomickom sektore udržania alebo vytvorenia podielu na trhu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou, povahu predmetných výrobkov a služieb, charakteristiku trhu, a rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky*“ (rozsudok Európskeho súdneho dvora z 11. marca 2003 vo veci C-40/01 Ansul, analogicky aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004 vo veci T-334/01 MFE Marienfelde/OHIM, rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. júla 2006 vo veci T-323/03 La Baronia de Turis/OHIM, ako aj rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006 vo veci C-416/04 P Sunrider/OHIM).

Relevantným obdobím na účely skúmania skutočného používania staršej ochrannej známky je obdobie piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, t. j. obdobie od 4. januára 2007 do 4. januára 2012. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že vzhľadom na to, že predložené dôkazy pozostávali z kópií v nemeckom a anglickom jazyku, navrhovateľ v rámci konania predložil aj ich preklad.

Z dôkazu č. 1 je zrejmá informácia, že 17. – 20. mája 2007 sa v Mníchove pod heslom „Der beste Ton – Das beste Bild“ (v preklade Najlepší zvuk – Najlepší obraz) uskutočnil veľtrh nazvaný HIGH END 2007. Išlo o 25. ročník tohto veľtrhu konaného rok čo rok bez prerušenia. Súčasťou dôkaz č. 1 sú propagačné články uverejnené pred konaním výstavy v rôznych médiách, ako aj dodatočné zhodnotenie priebehu veľtrhu. Veľtrh HIGH END je v dokladoch označovaný ako najväčší zážitkový HIFI veľtrh v Európe či ako najväčší

európsky veľtrh spotrebnej elektroniky luxusnej triedy, kde na ploche 15 000 m² bolo predstavených okolo 700 značiek. Z dokladov možno vyčítať reklamné informácie ako „Veľtrh je určený verejnosti, ktorá sa zaujíma o všetko, čo v oblasti HIFI, domáceho kina a inštalácie patrí k absolútnej špičke. Veľtrh HIGH END už 25 rokov spája odborný svet a milovníkov hudby, aby predstavil technické novinky malých špecialistov aj špičkových svetových koncernov. Pritom nejde o nič menej než o perfektnú reprodukciu zvuku a obrazu v obývačkách návštevníkov, ktorí sem prichádzajú z už viac ako 50 krajín sveta. Miestom stretnutia milovníkov kvality spotrebnej elektroniky je HIGH END 2007“.

Z predmetných dôkazových materiálov vyplynulo, že už vo februári 2007 boli rozoslané podklady pre akreditáciu do celého sveta všetkým 10 000 výrobcov, distribútorom a obchodníkom. Dôkaz tiež obsahuje zoznam spravodajských magazínov, časopisov pre čitateľov so záujmom o techniku, v ktorých boli uverejnené informácie o veľtrhu, internetové médiá domáce i zahraničné, zoznam elektronických médií (rozhlas, televízia). Z dokladov vyplýva, že informácie o veľtrhu boli pravidelne vysielané či uverejňované v uvedených médiách kontinuálne v období od februára do augusta 2007. V rámci dôkazu č. 1 bolo predložených taktiež 9 kópií článkov z médií prevažne printových, preložených do slovenčiny, z roku 2007, ktoré informovali o veľtrhu HIGH END 2007 (AV – news – Anglicko, Stereo & Video – Tschechien v českom jazyku, Süddeutsche Zeitung, hitec Handel, British Audio Journal – Anglicko, i-Minich – regionálny časopis o životnom štýle, AUDIO, Fono Forum, CE Markt – trhy centrálnej Európy, CE Markt).

Tieto doklady preukázali, že na veľtrhu HIGH END 2007 sa prezentovalo 220 vystavovateľov z 20 krajín, zúčastnilo sa ho 410 akreditovaných žurnalistov a okolo 13 000 návštevníkov. Súčasťou akcie boli aj koncerty, prezentácie, prednášky, workshopy, predaj hudobných a video nosičov. Prvý deň výstavy bol určený odbornej verejnosti, počas ďalších dní sa jej zúčastnila laická verejnosť, ktorej boli poskytnuté benefity vo forme rodinných lístkov a detských škôlok v areáli výstavniska. Zo záverečnej správy hodnotiacej priebeh veľtrhu HIGH END 2007 možno vyčítať správu o vysokej účasti medzinárodnej odbornej verejnosti: „Zahraniční návštevníci pochádzali z 56 krajín a ich podiel na celkovej účasti odbornej verejnosti činil 47 %. Väčšina medzinárodných odborných návštevníkov pochádzala z európskeho zahraničia a najmä z nasledovných krajín: Anglicko, Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko a Francúzsko“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že takýto veľkolepý veľtrh nemohol ostať nepoznaný a nepovšimnutý zo strany tak odbornej, ako ani laickej verejnosti.

Dôkaz č. 2 predstavuje záverečnú správu z ďalšieho ročníka veľtrhu – HIGH END 2008, ktorý sa konal 24. až 27. mája 2008 v Mníchove. Organizátor HIGH END SOCIETY MARKETING GmbH v správe uviedol, že výstavná plocha oproti predchádzajúcemu roku vzrástla na 18 373 m², počet vystavovateľov vzrástol na 231 z 25 krajín, akreditovaných žurnalistov bolo 407 a celkový počet návštevníkov bol vyčíslený na 13 894. Zahraničná odborná verejnosť pochádzala z 57 krajín a jej podiel na celkovom počte odborných návštevníkov dosiahol 47 %. Väčšina zahraničných návštevníkov pochádzala z európskeho zahraničia, ale taktiež medzi zúčastnenými boli návštevníci z Ázie, Južnej Afriky, Austrálie a Ameriky. V rámci veľtrhu bol opätovne organizovaný sprievodný program, a to hudobno-zábavný program, početné prednášky, ako aj odborné prednášky.

V rámci dôkazu č. 3 bol predložený materiál týkajúci sa veľtrhu HIGH END 2009, ktorý sa rovnako konal v Mníchove, a to v dňoch 21. – 24. mája 2009. Súčasťou dôkazu je hodnotiaca tlačová informácia, že počet vystavovateľov bol 248 na ploche 18 373 m², počet akreditovaných novinárov vzrástol na 438 a celkový počet návštevníkov bol 13 677. Súčasťou dôkazu sú aj kópie článkov z printových médií „stil & leben“ a „Sazburger Nachrichten“, ktoré informovali o ročníku 2009 tohto najväčšieho európskeho veľtrhu špičkovej spotrebnej elektroniky. Ďalší doklad sa týka propagácie veľtrhu HIGH END 2009, obsahuje údaje o veľkoplošných upútavkách na električkových zastávkach, o reklame na napínacom páse na mostoch cez ulicu, o plagátoch v staniaciach metra, o letákoch v električkách, o upútavkách na autobusoch a na chodníkoch. Súčasťou sú fotografie a údaje o umiestnení jednotlivých reklám.

Dôkazy č. 4, 5 a 6 majú obdobný charakter ako vyššie opísané dôkazy. Informujú rovnako o veľtrhu HIGH END v Mníchove v rokoch 2010, 2011 a 2012. Obsahujú taktiež hodnotiace záverečné správy s vyčíslením konkrétnych údajov charakterizujúcich návštevnosť a úspešnosť veľtrhu, ako aj kópie článkov z niektorých médií. Rozoberajú taktiež marketing a najmä údaje o reklame, ako vynaložené finančné prostriedky, typy použitej reklamy, jej umiestnenie a podobne. Z predmetných dôkazových materiálov je zrejmé, že veľtrh sa kontinuálne tešil narastajúcej obľube tak u vystavovateľov, ako aj návštevníkov, napríklad v roku 2010 celkový počet návštevníkov dosiahol hodnotu 14 869, počet vystavovateľov napríklad v roku 2011 zaznamenal nárast na počet 337. Z dokladov vyplynul aj vysoký záujem médií, tak printových, ako aj

elektronických, pričom o obrovskú publicitu a spravodajstvo sa postarali zúčastnení miestni i zahraniční novinári (napríklad v roku 2011 bol ich počet 437).

Na základe dôkladného zváženia a vyhodnotenia nielen každého predloženého dôkazu samostatne, ale aj posúdenia všetkých dôkazov vo vzájomných súvislostiach orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že všetky predložené dôkazy svedčia o tom, že pod názvom HIGH END bol každoročne v relevantnom období organizovaný veľtrh pre zábavnú elektroniku luxusnej triedy. Súčasťou dôkazov sú najmä záverečné správy o konaní veľtrhu v jednotlivých ročníkoch, kópie článkov z rôznych printových médií, prevažne v Nemecku, ale aj zo zahraničia, fotografie z prezentácií veľtrhu HIGH END, fotografie pouličnej reklamy, pričom ide jednak o propagačné materiály týkajúce sa veľtrhu HIGH END alebo o články, v ktorých je opísaný priebeh veľtrhu. Z dôkazov vyplynulo, že veľtrh HIGH END je najúspešnejším podujatím svojho druhu v Európe. Jeho tradícia začala v roku 1982 v Düsseldorfe a v nasledovných rokoch bolo miestom jeho konania Frankfurt. Od roku 2004 sa koná najväčší veľtrh pre výroby vysokokvalitnej zábavnej elektroniky v Mníchove, pričom ide o veľkolepú medzinárodnú udalosť tak z hľadiska vystavovateľov, ako aj návštevníkov. Z údajov, ktoré sú prezentované v dôkazoch, je zrejma vysoká účasť vystavovateľov, zástupcov médií, odbornej a laickej verejnosti, pričom uvedené platí pre každý ročník veľtrhu spadajúci do päťročného obdobia, ktoré je rozhodné pre účely skúmania skutočného používania staršej ochrannej známky, t. j. obdobie rokov 2007 – 2012. Takéto používanie staršej ochrannej známky „HIGH END“ považuje orgán rozhodujúci o rozklade za skutočné, teda za používanie za účelom vytvorenia a udržania odbytu v príslušnom segmente trhu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že záver prvostupňového orgánu, že navrhovateľ preukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k službám, pre ktoré je táto zapísaná v registri, teda pre „organizovanie, zabezpečovanie a vedenie výstav, veľtrhov pre obchodné alebo reklamné účely, predaj, a informačných podujatí, resp. pre kultúrne alebo vzdelávacie účely, stretnutí, kongresov, sympózií, seminárov, kolokvií a workshopov“, je potrebné považovať za správny a vychádzajúci z náležite zisteného skutkového stavu.

S tvrdením majiteľa, že prvostupňový orgán nemal používanie staršej ochrannej známky organizátorom veľtrhu (výstavy), t. j. spoločnosťou HIGH END SOCIETY MARKETING GmbH akceptovať ako jej skutočné používanie navrhovateľom, orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť. Ako uviedol vo svojom vyjadrení navrhovateľ, v prípade spoločnosti HIGH END SOCIETY MARKETING GmbH ide o jeho dcérsku spoločnosť, ktorá je zodpovedná za organizáciu a riadenie výstav alebo veľtrhov, produkciu tlačovín (katalógov), medializáciu, ako aj spravodajské a tlačové vzťahy. Táto podľa vyjadrení navrhovateľa používa staršiu ochrannú známku s jeho súhlasom, čo je pre účel preukázania skutočného používania prípustné, nakoľko ide o bežný jav v obchodných zvyklostiach. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na § 9 ods. 4 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom. Zákon o ochranných známkach nevymedzuje bližšie požiadavky na formu súhlasu majiteľa. Uvedené je v súlade s ustanovením článku 19 odsek 2 dohody TRIPS a článku 10 ods. 2 smernice 2008/95/ES, pričom pojem „súhlas majiteľa“ je potrebné interpretovať extenzívne, nakoľko ide o širší pojem ako zmluva, resp. licenčná zmluva. Už skutočnosť, že navrhovateľ v predmetnom konaní predkladá dôkazy o používaní ochrannej známky treťou osobou a tohto používania sa dovoľáva, svedčí o súhlase navrhovateľa s používaním jeho ochrannej známky touto osobou. K takémuto záveru dospel aj Súd prvého stupňa ES v rozsudku vo veci T-203/02 The Sunrider Corp. vs. OHIM z 8. júla 2004, ods. 24 a 25, na ktorý poukázal vo svojom vyjadrení aj navrhovateľ.

Majiteľ v rozklade ďalej vyjadril názor, že skutočné používanie staršej ochrannej známky nebolo riadne preukázané, nakoľko predložené dôkazy sa vzťahovali len k územia Nemecka, nie k územia Slovenska, a teda medzi účastníkmi konania v relevantnom období neexistoval konkurenčný vzťah na trhu ani v Slovenskej republike, ani na inom území. V danej súvislosti prvostupňový orgán podľa majiteľa nesprávne aplikoval rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-149/11.

Pokiaľ ide o konanie vo veci C-149/11, je potrebné uviesť, že účastníci konania sa rozchádzali v názore na výklad pojmu „riadne používanie“ v zmysle článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva a najmä v názore na územný rozsah požadovaný pri takomto používaní. Vnútroštátny súd preto prerušil konanie a položil Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky týkajúce sa požadovanej veľkosti územia, na ktorom by mala byť ochranná známka Spoločenstva používaná, ako aj skutočnosti, či vôbec pri posudzovaní riadneho používania ochrannej známky v Spoločenstve je potrebné brať do úvahy hranice územia jednotlivých členských štátov. Súdny dvor v rozsudku uviedol, že hoci je oprávnené očakávať, že ochranná známka Spoločenstva sa bude používať na rozsiahlejšom území než národné ochranné známky, na označenie takéhoto používania ako riadneho nie je nevyhnutné, aby bolo toto

používanie územne rozsiahle, keďže takéto označenie závisí aj od vlastností daného tovaru alebo služby na príslušnom trhu (ods. 54) a nie je vylúčené, že za určitých okolností sa trh s výrobkami alebo so službami, pre ktoré bola uvedená ochranná známka Spoločenstva zapísaná, v skutočnosti obmedzuje len na územie jedného členského štátu (ods. 50).

V zmysle tohto rozsudku územný rozsah používania je len jeden z faktorov, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní, či je toto používanie riadne (ods. 30). V odseku 55 sa uvádza, že „...posúdenie riadneho používania ochrannej známky závisí od viacerých skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať, že obchodné využívanie danej ochrannej známky umožňuje vytvoriť alebo udržať podiel na trhu pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, pričom zároveň nie je možné a priori abstraktne stanoviť, aký územný rozsah by mal byť použitý na určenie, či je používanie uvedenej ochrannej známky riadne. Pravidlo de minimis, ktoré by vnútroštátnemu súdu neumožnilo posúdiť všetky okolnosti prejednávaneho sporu, teda nemôže byť stanovené“.

Súdny dvor v zmysle uvedených skutočností odpovedal na prejudiciálne otázky nasledovne:

„Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva sa má vykladať v tom zmysle, že pri posúdení „riadneho používania ochrannej známky v Spoločenstve“ v zmysle tohto ustanovenia netreba brať do úvahy hranice územia členských štátov.

Ochranná známka Spoločenstva je predmetom „riadneho používania“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vtedy, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou a s cieľom zachovať alebo vytvárať podiel na trhu v Európskom spoločenstve pre tovary alebo služby označené uvedenou ochrannou známkou. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či boli uvedené podmienky vo veci samej splnené, pričom musí zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ako najmä vlastnosti predmetného trhu, povahu tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, územný a kvantitatívny rozsah používania, ako aj frekvenciu a pravidelnosť používania.“

Z citovaného rozsudku teda vyplýva, že v prípade posudzovania skutočného používania staršej ochrannej známky je potrebné zvážiť viaceré kritéria vo vzájomnej spojitosti, pričom územné kritérium je len jedným z faktorov takéhoto posúdenia. Ako je z neho zrejmé, pri posudzovaní skutočného používania ochrannej známky Spoločenstva nie je potrebné zohľadňovať hranice štátov, avšak je nutné zvážiť všetky aspekty riadneho používania jedinečne pre daný prípad. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán posúdil skutočné používanie staršej ochrannej známky s ohľadom na všetky relevantné skutočnosti správne, a to aj s ohľadom na územný princíp. Navrhovateľ jednoznačne preukázal, že veľtrh HIGH END je natoľko rozsiahlou akciou s medzinárodnou účasťou tak vystavovateľov, ako aj účastníkov, určený tak pre odbornú, ako aj pre laickú verejnosť, s výstavnou plochou viac ako 15 000 m² a s účasťou okolo 13 000 návštevníkov každý rok, že podmienku skutočného používania staršej ochrannej známky možno považovať v tomto prípade za naplnenú.

Na základe vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že staršia ochranná známka bola skutočne používaná vo vzťahu k službám, pre ktoré je zapísaná, a preto podmienky na uplatnenie § 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach nemožno v danom prípade považovať za naplnené.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámery ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámery je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Pred samotným porovnaním kolíznych ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu majiteľa, že staršia ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nakoľko v národnom konaní bola prihláška slovného označenia „HIGH END“ zamietnutá práve z dôvodu naplnenia tejto absolútnej výluky. V súvislosti s poukazom majiteľa na národné konanie je potrebné zdôrazniť, že staršia ochranná známka bola zaregistrovaná v registri ochranných známk Spoločenstva v roku 1997, pričom národný úrad na registrácie komunitárnych ochranných známk nemá vplyv. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-196/11P z 24. mája 2012, Formula One Licensing BV vs. OHIM, kde Súdny dvor stanovil, že staršej ochrannej známke je nevyhnutné v rámci sporového konania priznať určitý, aspoň minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že vzhľadom na množstvo predložených dokladov, ktoré deklarujú vysokú známosť veľtrhu HIGH END nielen v Nemecku, ale aj v celosvetovom meradle, možno staršej ochrannej známke priznať vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním.

Tvrdenie majiteľa, že z rovnakého dôvodu, aký bol použitý v prípade zamietnutia prihlášky ochrannej známky „HIGH END“, č. spisu POZ 5491-2008, úrad mal ex offo podať návrh na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za neopodstatnené a irelevantné. Vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou Spoločenstva, ktorá je súčasťou samostatného komunitárneho systému ochranných známk, ktorý je spravovaný úradom OHIM, národný úrad nemá kompetencie na to, aby ex offo začíal konanie vo veci jej vyhlásenia za neplatnú.

V predmetnom prípade ide o porovnanie staršej slovnej ochrannej známky „HIGH END“ s napadnutou slovnou ochrannou známkou „HIGH END SLOVAKIA“. Prvostupňový orgán v rámci daného porovnania dospel k záveru, že kolízne ochranné známky sú vizuálne i foneticky podobné. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, podľa prvostupňového orgánu vzhľadom na to, že význam porovnávaných označení odkazuje na vlastnosti či charakteristiku príslušných tovarov a s nimi súvisiacich služieb, resp. na ich zemepisný pôvod, môže mať pojmová podobnosť menšiu váhu.

Pri porovnaní kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska v rámci napadnutej ochrannej známky vystupuje do popredia slovné spojenie „HIGH END“, nakoľko toto je umiestnené na začiatku. Tento prvok napadnutej ochrannej známky sa zhoduje so slovným spojením „HIGH END“ predstavujúcim staršiu ochrannú známku. Ďalší slovný prvok napadnutej ochrannej známky „SLOVAKIA“ je umiestnený za slovným výrazom „HIGH END“, a preto pôsobí na príslušného spotrebiteľa menej výrazným dojmom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, predovšetkým s ohľadom na zhodnosť slovného prvku - spojenia „HIGH END“ napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti predmetných ochranných známk.

V súvislosti s porovnaním posudzovaných ochranných známk z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade vychádza z toho, že napadnutá ochranná známka bude foneticky reprodukováaná anglickou výslovnosťou ako „haj end slovakia“ alebo v prípade slovenskej verejnosti bez jazykových znalostí ako „high end slovakia“, pričom staršia ochranná známka bude z rovnakých dôvodov vyslovovaná ako „haj end“, resp. ako „high end“. Vzhľadom na spoločné prvky, ktoré sú jedinými v prípade staršej ochrannej známky a na prvom mieste pred prvkom „Slovakia“ v prípade napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade tak ako aj prvostupňový orgán považuje kolízne ochranné známky za foneticky podobné.

Pokiaľ ide o sémantickú stránku, výraz „HIGH“ možno preložiť do slovenského jazyka vo význame „vysoký, veľký, špičkový“ a výraz „END“ ako „koniec, cieľ, špička“. Slovenský spotrebiteľ teda môže vnímať dané slová v takomto význame alebo ich ako celok môže vnímať v spojení s veľtrhom audiovizuálnej techniky, keďže navrhovateľ preukázal dostatočnú známosť veľtrhu, ktorý organizuje každý rok. Slovný prvok „SLOVAKIA“ významovo len vyjadruje vzťah k územia Slovenska, pre ktoré je napadnutá národná ochranná známka zaregistrovaná. Nech si spotrebiteľ vysvetľuje význam spojenia „HIGH END“ akýmkoľvek spôsobom, zakaždým ho bude významovo vnímať rovnako v oboch ochranných známkach. Významovú zhodnosť kolíznych ochranných známk oslabuje pridanie prvku „SLOVAKIA“, ktorý, ako už bolo uvedené, vo vzťahu k tovarom a službám bude vnímaný ako krajina pôvodu, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje na rozdiel od prvostupňového orgánu porovnávané ochranné známky zo sémantického hľadiska za vysoko podobné.

Pokiaľ ide o podmienku podobnosti tovarov a služieb kolíznych ochranných známk, používanie staršej ochrannej známky bolo v preskúmanom prípade preukázané pre služby „organizovanie, zabezpečovanie

a vedenie výstav, veľtrhov pre obchodné alebo reklamné účely, predaj, a informačných podujatí, resp. pre kultúrne alebo vzdelávacie účely, stretnutí, kongresov, sympózií, seminárov, kolokvií a workshopov“ (ďalej aj „služby staršej ochrannéj známky“), pričom prvostupňový orgán uznal ich podobnosť s tovarmi a službami patriacimi do tried 9, 16, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tovary „multimediálne aplikácie, 3D animácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej forme, audiovizuálne programy“ v triede 9, „tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, oznamy, programy ako tlačoviny, plagáty, propagačné materiály“ v triede 16, služby „reklamná a propagačná činnosť; organizovanie komerčných alebo obchodných výstav, vydávanie a rozširovanie tlačovín, prospektov, letákov, katalógov, literatúry, brožúr určených na reklamu a propagáciu, a to v tlačenej podobe a na iných nosných médiách prostredníctvom siete internetu alebo inej podobnej verejnej či neverejnej telekomunikačnej siete“ v triede 35 a služby „organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie veľtrhov, výstav, konferencií a seminárov, vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie periodických a neperiodických publikácií a iných tlačovín s výnimkou reklamných tlačovín; nakladateľská a vydavateľská činnosť týkajúca sa zvukových a audiovizuálnych nosičov, organizovanie odborných, vzdelávacích, spoločenských a kultúrnych podujatí, najmä akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, večierkov, vystúpení; usporadúvanie kultúrnych a vzdelávacích výstav; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; poradenské a konzultačné služby v uvedených oblastiach, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), pre ktoré bola do registra zapísaná napadnutá ochranná známka a voči ktorým smeroval návrh na jej vyhlásenie za neplatnú.

Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v preskúmanom prípade je zrejma zhodnosť alebo vysoká podobnosť napadnutých služieb „organizovanie komerčných alebo obchodných výstav“ v triede 35 a „organizovanie, zabezpečovanie a usporadúvanie veľtrhov, výstav, konferencií a seminárov, organizovanie odborných, vzdelávacích, spoločenských a kultúrnych podujatí, najmä akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, večierkov, vystúpení; usporadúvanie kultúrnych a vzdelávacích výstav“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami, pre ktoré bolo preukázané skutočné používanie staršej ochrannéj známky. Uvedené vyplýva z toho, že tieto kolízne služby sa v obidvoch prípadoch týkajú organizácie rôznych vzdelávacích akcií, ako sú veľtrhy, výstavy, konferencie a podobne. Nakoľko do tejto kategórie služieb spadajú aj súvisiace služby „reklamná a propagačná činnosť; vydávanie a rozširovanie tlačovín, prospektov, letákov, katalógov, literatúry, brožúr určených na reklamu a propagáciu, a to v tlačenej podobe a na iných nosných médiách prostredníctvom siete internetu alebo inej podobnej verejnej či neverejnej telekomunikačnej siete“ v triede 35, orgán rozhodujúci o rozklade považuje tieto za podobné so službami staršej ochrannéj známky. Taktiež v prípade napadnutých služieb „vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä vydávanie periodických a neperiodických publikácií a iných tlačovín s výnimkou reklamných tlačovín; nakladateľská a vydavateľská činnosť týkajúca sa zvukových a audiovizuálnych nosičov, poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; poradenské a konzultačné služby v uvedených oblastiach, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o služby, ktoré súvisia s organizáciou a zabezpečením podujatí ako sú veľtrhy, výstavy, konferencie, semináre, workshopy a podobne, majú doplnujúci charakter, sú ich nevyhnutnou súčasťou, čiže majú rovnaký účel, a preto orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že sú podobné so službami staršej ochrannéj známky.

Čo sa týka porovnania návrhom napadnutých tovarov v triede 9 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami staršej ochrannéj známky, tieto možno považovať za tovary majúce k týmto službám doplnujúci a súvisiaci charakter. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti považuje za potrebné uviesť, že predmetné tovary sú nevyhnutnou súčasťou pri organizácii tak rozsiahlych výstav či veľtrhov ako je HIGH END. Ide o rôzne tlačoviny, oznamy, informačné materiály, propagačné materiály tak v printovej podobe, ako aj v elektronickej podobe, vo forme multimediálnych informačných katalógov, 3D animácií, elektronických periodík či audiovizuálnych programov a podobne. Elektronická forma uvedených dokumentov je o to pravdepodobnejšia, že v predmetnom prípade ide o veľtrh týkajúci sa spotrebnej elektroniky vysokej kvality, čiže audiovizuálnej techniky, pričom takéto materiály v printovej i elektronickej podobe sú vydávané v predstihu za účelom propagácie veľtrhu, oslovenia odbornej verejnosti, vystavovateľov, ako aj za účelom informovania širokej laickej verejnosti, ale sú poskytované aj počas konania veľtrhu či po jeho ukončení za účelom zhodnotenia akcie a poskytnutia informácií v spojení s ďalšími aktivitami organizátora veľtrhu. Organizáciu takéhoto veľkolepého projektu je ťažko možné si predstaviť bez produkcie a rozširovania tovarov, pre ktoré je v triedach 9 a 16 zapísaná napadnutá ochranná

známka. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje tieto tovary obdobne ako prvostupňový orgán za podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné zhrnúť všetky relevantné faktory, ktoré môžu tento záver ovplyvniť. Čo sa týka príslušnej spotrebiteľskej verejnosti, je potrebné počítať tak s laickým spotrebiteľom s nižšou pozornosťou, ako aj s odbornou verejnosťou, ktorá dobre pozná veľtrh audiovizuálnej techniky organizovaný už od roku 1982 pod názvom „HIGH END“ a spája ho s navrhovateľom. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň zastáva názor, že vzhľadom na predložené dôkazy možno konštatovať, že staršia ochranná známka získala v priebehu mnohých rokov organizácie veľtrhu vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť v prospech navrhovateľa. Dalším faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť, je zhoda alebo podobnosť medzi službami staršej ochrannej známky a službami napadnutej ochrannej známky, ako aj nižšia podobnosť medzi službami staršej ochrannej známky a tovarmi napadnutej ochrannej známky, pre ktoré bol podaný návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Pri zohľadnení všetkých uvedených skutočností v spojení s podobnosťou kolíznych ochranných známok z vizuálneho a fonetického hľadiska, ako aj s ich vysokou podobnosťou zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery medzi staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou pre všetky tovary a služby, ktoré boli predmetom návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky „HIGH END SLOVAKIA“ za neplatnú.

Záverom orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k dokladom, ktoré majiteľ priložil k odôvodneniu rozkladu. Ide o kópiu výpisu v anglickom jazyku „Common register portal of the German federal states“. Doklad nie je preložený do slovenského jazyka, pričom ide pravdepodobne o zoznam niekoľkých spoločností, ktoré obsahujú vo svojom názve spojenie „high end“. Ďalej majiteľ priložil kópiu informačného letáku, ktorý propaguje výstavu „HIGH END PRAHA“, ktorá sa mala konať 5. a 6. októbra 2013. Tretiu prílohu tvorí zle čitateľný výtlačok zrejme z webovej stránky pod názvom EISA Awards History, kde v rámci pravdepodobne oceňovaných kategórií figuruje aj kategória „European High-End Audio“. Predložené dôkazové materiály podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nijakým spôsobom nevyvracajú záver o preukázaní skutočného používania staršej ochrannej známky vo vzťahu k vyššie vymenovaným službám v rozhodnom období, ani konštatovanie o existencii pravdepodobnosti zámery napadnutej a staršej ochrannej známky, a teda pre účely posúdenia dôvodnosti uplatneného návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú pre návrhom napadnuté tovary a služby ich nemožno považovať za relevantné.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú pre tovary a služby, voči ktorým návrh smeroval a vo vzťahu ku ktorým je dôvodné konštatovať naplnenie hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

Anton Kastler
Patentová a známková kancelária
Súmračná 12
821 02 Bratislava

II.

NITSCHNEIDER & PARTNERS, s. r. o.,
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava