



Banská Bystrica 17. marca 2014  
POZ 61-2011 II/47-2014

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. mája 2013 namietateľom ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90211, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 61-2011/N-43-2013 z 2. apríla 2013 o zamietnutí námietok podaných proti zápisu označenia „HR OSCAR AWARDS“, č. spisu POZ 61-2011, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Trenkwalder, a. s., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), 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. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 61-2011/N-43-2013 z 2. apríla 2013 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 61-2011/N-43-2013 z 2. apríla 2013 boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky smerujúce proti zápisu kombinovaného označenia „HR OSCAR AWARDS“, č. spisu POZ 61-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 187813 „[OSCAR](#)“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 002931038 „OSCAR“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 003767118 „ACADEMY AWARDS“ (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“), pričom poukázal na reálnu pravdepodobnosť ich zámieny s prihláseným označením na strane spotrebiteľskej verejnosti a zároveň poukázal na to, že jeho ochranné známky „OSCAR“ a „ACADEMY AWARDS“ sú ochranné známky, ktoré majú na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva dobré meno.

Dôvodom napadnutého rozhodnutia bolo konštatovanie, že v predmetnom prípade neboli naplnené kumulatívne podmienky ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a namietateľovi sa rovnako nepodarilo právne relevantným a presvedčivým spôsobom preukázať, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán uviedol, že v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou nebola zistená podobnosť služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané tieto staršie ochranné známky. Porovnaním prihláseného označenia s treťou staršou ochrannou známkou bolo zistené, že predmetné označenia nemožno považovať za podobné. Aj napriek

zistenej nízkej súvislosti medzi službami „*kancelárske práce*“ v triede 35 nárokovanými prihlasovateľom s tovarmi tretej staršej ochrannej známky „*papier, papiernický tovar, lepidlá pre papiernictvo, písacie stroje, kancelárske potreby (okrem nábytku)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a tretej staršej ochrannej známky vylúčil.

Čo sa týka námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán na základe zhodnotenia dôkazových materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom prípade, dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže nepredložil doklady preukazujúce dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva. V tejto súvislosti prvostupňový orgán zdôraznil, že dobré meno staršej ochrannej známky nie je možné iba predpokladať, ale je potrebné ho úradu dostatočne preukázať.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom napadol posúdenie námietok smerujúcich proti zápisu prihláseného označenia ako ochrannej známky uplatnených v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o preukázanie dobrého mena starších ochranných známk, namietateľ v podanom rozklade poukázal na niekoľko dôkazov. Ako prvý spomenul výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipédia, kde sa uvádza, že Oscar/oscar je prestížne filmové ocenenie, ktoré každoročne udeľuje americká Akadémia filmových umení a vied. Ceremoniál z udeľovania cien sa koná na začiatku roku v Hollywoode. V tejto súvislosti namietateľ priblížil históriu udeľovania Oscarov, v rámci ktorej spomenul dôležité mílniky a poukázal aj na tri presunutia slávnostného ceremoniálu udeľovania tejto ceny.

Namietateľ spolu s rozkladom predložil nasledovné dôkazové materiály:

- stranu z Veľkého slovníka cudzích slov (rok vydania 1997), kde je definovaný pojem Oscar/oscar ako cena za význačné filmové diela a mimoriadne profesionálne výkony vo filmovej tvorbe,
- stranu z ilustrovaného výkladového slovníka (rok vydania 1998), kde sa uvádza pojem Oscar ako ocenenie udeľované US Academy of Motion Picture arts and Sciences za znamenité filmové diela, réžiu,
- informáciu o nominácii filmu režiséra Juraja Lehotského „Slepé lásky“ v kategórii cudzojazyčný film na 81. ročníku udeľovania cien Oscar za rok 2008,
- článok uverejnený v denníku SME dňa 29. januára 2009 o nominácii filmu „Slepé lásky“ na Oscara,
- informáciu o filme „Hranica“ režiséra Jaroslava Vojteka, ktorý bol vybraný Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou na cenu Oscar za najlepší cudzojazyčný film za rok 2010,
- monitoring agentúry TNS Slovakia o príjmoch z reklamy počas udeľovania cien Oscar za posledných desať rokov,
- článok z 20. februára 2009 s názvom „OSCAR: História udeľovania cien Akadémie filmových umení a vied“,
- články o udeľovaní cien Oscar z denníka Topky.sk,
- článok HNOnline z 8. marca 2010 z odovzdávania cien Oscar 2010,
- filmový magazín zo 6. marca 2006 s výsledkami najväčšej filmovej udalosti Oscar 2006,
- článok o tom, že účasť slovenskej kinematografie na cene AMPAS finančne každoročne podporuje Audiovizuálny fond – uvádza nominácie Slovenskej republiky na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film v r. 1993 – 2012,
- článok zo zdroja Film.sk č. 11/2008 „kto a ako nominuje slovenské filmy na zahraničné ceny?“,
- článok z internetového časopisu Lady.sk vykresľujúci atmosféru udeľovania cien Oscar,
- informácie na portáli MZ šport o udeľovaní cien Oscar 2011,
- informácie na portáli financie.sk o udeľovaní cien Oscar 2011,
- článok z denníka Nový čas zo 17. septembra 2009 o nominácii veľkofilmu „Jánošík“ na Oscara,
- informácie o premietaní Oscarových filmov v kinách – kino Čadca,
- článok z denníka SME z 1. októbra 2008 o nominácii filmu „Bathory“ na Oscara,
- článok Trendu o sledovaní Oscarov (28. februára 2012),
- informácie z portálu cinemaview z 8. marca 2010 na tému Oscary 2010,
- článok z denníka Pravda z 24. februára 2008 „Oscary – najslávnejšie filmové ceny opäť spoznávajú majiteľov“,
- informáciu – Oscar 2008 (1. marca 2008),
- článok zo zdroja Život.sk s názvom „Sandra Bullock: Získala svoje životné ocenenie“ (ŽIVOT vydanie č. 4/2010),
- zoznam filmov, ktoré získali Oscara na portáli TERAZ.sk,

- zoznam filmov ocenených Oscarom na portáli aktuálne.cz,
- informácie z portálu zivotopis.osobnosti.cz o ocenení filmu Jiřího Menzela „Ostre sledované vlaky“ Oscarom,
- články o nominovanom filme „Až do města Aš“ na cenu Oscar,
- informáciu o nominácii slovenského filmu „Cigán“ na Oscara (20. septembra 2011),
- článok z 27. apríla 2011 s názvom „Udeľovanie cien Oscar v roku 2012 má už svoj dátum“,
- výtlačky zahraničných portálov o českých a slovenských filmoch nominovaných na Oscara.

V súvislosti s predloženými dôkazmi namietateľ uviedol, že tieto predstavujú len výber z publikácií v bežnej tlači dostupnej širokej verejnosti aj prostredníctvom internetu. Mal za to, že nejde o nové skutočnosti, ktoré by presahovali rámec pôvodného podania námietok, ale len o dôkazy, na ktoré už v rámci ich podania odkazoval („notorická známosť udeľovania cien OSCAR je zrejmá aj pri použití internetového vyhľadávača Google, kde na kľúčové slová „ocenenie oscar“ je až 294 000 výstupov).

Z uvedených skutočností je podľa namietateľa zjavné, že frekvencia publikovania článkov zaoberajúcich sa udeľovaním Oscarov je vysoká, pričom články boli určené nielen špecifickému okruhu verejnosti, ale jej najrozmanitejším vrstvám. Zároveň poukázal na kontinuálnosť pôsobenia na vedomie spotrebiteľskej verejnosti. Hoci niektoré predložené doklady sú datované mimo relevantné obdobie, t. j. po 17. januári 2011, namietateľ zdôraznil, že preukazujú sústavné a kontinuálne sprístupňovanie informácií o udeľovaní ocenení Oscar širokej verejnosti.

Vďaka intenzívnemu používaniu a širokému územnému zameraniu označenie „OSCAR“ podľa namietateľa za viac ako 80 rokov získalo širokú popularitu. Z predložených dôkazových materiálov vyplýva pozitívne vnímanie ochrannej známky „OSCAR“ širokou i odbornou verejnosťou. Namietateľ za zrejmy považoval aj ekonomický prínos plynúci z predmetnej ochrannej známky.

Ako podporné dôkazy namietateľ v predmetnom konaní predložil rozhodnutie OHIM-u zn. B 903767 zo 14. januára 2008, druhostupňové rozhodnutie zn. B 1084864 z 10. novembra 2010 a rozsudok Najvyššieho súdu Rakúska zn. 17 Ob 26/09m vo veci Oscar/TV Premio Oscar z 19. novembra 2009. V tejto súvislosti poukázal na to, že vo všetkých týchto prípadoch bolo slovným ochranným známkam „OSCAR“ priznané dobré meno. Aj napriek tomu, že tieto dôkazy nie sú pre úrad záväzné, namietateľ poznamenal, že svedčia o jeho snahe chrániť si staršie ochranné známky a ich nadobudnutý status. Minimálne v prípade, kde bola posudzovaná ochranná známka Spoločenstva č. 002931038 „OSCAR“, teda druhá staršia ochranná známka, považoval namietateľ za dôvodné na tento fakt prihliadať.

Z dôvodu bezprostredného vytvárania si spojenia medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami dochádza podľa namietateľa k nepoctivému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. Prihlasovateľ má uľahčenú úlohu pri získaní spotrebiteľov, keďže v ich vedomí sa bezprostredne vytvára spojitosť so staršími ochrannými známkami „OSCAR“. Súčasne dochádza k roztriešteniu identity starších ochranných známk a ich pôsobenia na vedomie verejnosti, a teda k ujme na ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti namietateľ dospel k záveru, že v predmetnom prípade bola preukázaná podobnosť prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami „OSCAR“, dobré meno starších ochranných známk a zdôvodnené bolo aj neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, a preto podmienky potrebné na úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach považoval za naplnené.

Na základe uvedeného požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade preskúmal prvostupňové rozhodnutie a námietkam smerujúcim proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk vyhovelo.

Prihlasovateľ sa k podanému rozkladu v úradom určenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie 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 vo veciach ochrannej známky 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 § 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 § 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 § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky 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 ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „HR OSCAR AWARDS“, č. spisu POZ 61-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 17. januára 2011 prihlasovateľom Trenkwalder, a. s., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, a zverejnená vo vestníku pre služby „*reklamné služby, obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva, kancelárske práce*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES, 8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90211, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky č. 187813 „OSCAR“ s právom prednosti od 18. marca 1997, ktorá je zapísaná pre tovary „*kinematografické filmy, nahrané videopásky a CD-ROM*“ v triede 9, „*tlačoviny*“ v triede 16, „*odevy*“ v triede 25 a pre služby „*zábavná a vzdelávacia činnosť poskytovaná prostredníctvom každoročného mediálneho živého televízneho programu v oblasti hraných filmov, odovzdávania cien za záslužnú činnosť*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 002931038 „OSCAR“ s právom prednosti od 7. novembra 2002, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre služby „*entertainment and educational services, namely, conducting an annual award ceremony recognizing exceptional achievement in the lifm industry, and giving people the incentive to excel in the film industry, and giving people the incentive to excel in the film industry through the awarding of prizes*“ (zábavné a vzdelávacie služby, najmä organizovanie každoročného slávnostného odovzdávania cien za mimoriadne dosiahnuté úspechy vo filmovom priemysle, a poskytovanie podnetov vyniknúť vo filmovom priemysle prostredníctvom udeľovania cien) v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a

- slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 003767118 „ACADEMY AWARDS“ s právom prednosti od 15. apríla 2004, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), plastic materials for packaging (not included in other classes), printers' type, printing blocks*“ [papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, tlačoviny, knihárske materiály, fotografie, papiernický tovar, lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť, materiál pre umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku), učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov), obaly z plastov (ktoré nie sú zahrnuté do iných tried), tlačiarenske písmo, štočky] v triede 16 a pre služby „*education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities*“ (vzdelávanie, poskytovanie tréningov, zábava, športové a kultúrne činnosti) v triede 41 a „*establishing and administering an internet website at which a user can obtain the information relating to the cultural, education and entertainment services*“ (zriadenie a správa internetovej stránky, na ktorej môže užívateľ získať informácie týkajúce sa kultúrnych, vzdelávacích a zábavných služieb) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ prvostupňové rozhodnutie spochybnil v časti posúdenia relevantnosti námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne nesúhlasil s hodnotením naplnenia podmienky dobrého mena starších ochranných známk, preto orgán rozhodujúci o rozklade preskúma napadnuté rozhodnutie v tomto rozsahu.

Ako v podanom rozklade poznamenal aj namietateľ, na úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne naplnenie zákonných podmienok. Prvou podmienkou je, že skoršie právo spočíva v staršej ochrannej známke, ktorá musí byť zapísaná do registra ochranných známk. Po druhé staršia ochranná známka, resp. staršie ochranné známky a prihlásené označenie musia byť zhodné alebo podobné. Ďalšou podmienkou je, že staršia ochranná známka, resp. staršie ochranné známky majú dobré meno, ktoré navrhovateľ musí preukázať dostatočnými dokladmi pre územie Slovenskej republiky a v prípade staršej ochrannej známky Spoločenstva pre územie Európskeho spoločenstva. Zároveň je potrebné preukázať, že použitie prihláseného označenia na tovaroch alebo službách nepodobných tovarom alebo službám staršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu by neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Pokiaľ ide o dobré meno starších ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v prípade ochrannej známky s dobrým menom ide predovšetkým o ochranu jej renomé, ktoré sa odráža predovšetkým v jej komerčnej hodnote, ako aj v ostatných kvalitatívnych kritériách. Medzi tieto kvalitatívne kritériá možno zaradiť napríklad dobrú povest' tejto ochrannej známky, používanie známky pre tovary a služby dobrej povesti a mimoriadnej kvality, a s tým súvisiace umiestnenie známky v prestížnych rebríčkoch ochranných známk. Je nutné zdôrazniť, že známka má dobré meno vtedy, keď má výrazný a presvedčivý imidž, ktorý u spotrebiteľa vyvoláva predstavu pozitívnej osobitosti tovaru či služby.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dospel k záveru, že namietateľ v predmetnom prípade neunesol dôkazné bremeno, keďže nepredložil dôkazy preukazujúce dobré meno prvej, druhej a tretej staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. na území Európskeho spoločenstva.

Namietateľ s takýmto záverom nesúhlasil a spolu s rozkladom za účelom preukázania svojich tvrdení o dobrom mene starších ochranných známk predložil ďalšie dôkazové materiály vymenované vyššie.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že dobré meno starších ochranných známk musí v konaní namietateľ preukázať, pretože nejde o skutočnosť známu úradu z úradnej moci. Právna úprava dokazovania v zákone o ochranných známkach kladie dôraz na princíp formálnej pravdy, kedy sú účastníci konania sami zodpovední za predkladanie dôkazov na preukázanie svojich tvrdení. V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani osobitné ustanovenie zákona o ochranných známkach týkajúce sa predkladania dôkazov v konaní o námietkach. Zákon o ochranných známkach v § 30 výslovne upravuje tzv. koncentračnú zásadu námietkového konania. Namietateľ je povinný v trojmesačnej lehote nielen námietky podať, ale v nich uvedené tvrdenia odôvodniť a podložiť ich dôkazmi. Na prípadné doplnenie a rozšírenie

námietok alebo doloženie dôkazov po uplynutí lehoty na podanie námietok, t. j. ani na dôkazové materiály predložené v rámci konania o rozklade proti rozhodnutiu o námietkach, úrad neprihliada.

Z uvedeného vyplýva, že pri preskúmaní napadnutého rozhodnutia možno vychádzať len z dôkazových materiálov predložených spolu s námietkami v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote. Aj v prípade, že novo predložené dôkazové materiály by predstavovali len výber z publikácií v bežnej tlači dostupnej verejnosti aj prostredníctvom internetu, ako to v podanom rozklade konštatoval namietateľ, z vyššie uvedeného vyplýva, že bolo na namietateľovi, aby tieto doklady predložil už spolu s námietkami a na ich základe preukázal ním tvrdené skutočnosti. Berúc do úvahy koncentračnú zásadu námietkového konania nebude orgán rozhodujúci o rozklade na doklady predložené spolu s rozkladom pri rozhodovaní v danej veci prihliadať.

Pokiaľ ide o rozhodnutie OHIM-u zo 14. januára 2008 vo veci námietok č. B 903767 proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 1892686 „OSCAR QUALITA' PREZZO“, rozhodnutie OHIM-u z 10. novembra 2010 vo veci námietok č. B 1084864 proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva č. 4594644 „OStCar“ a rozsudok Najvyššieho súdu Rakúska z 19. novembra 2009 zn. 17 Ob 26/09m vo veci Oscar/TV Premio Oscar, ktoré boli predmetom hodnotenia prvostupňovým orgánom, je potrebné uviesť nasledovné. Samotné rozhodnutia sami o sebe bez ďalších dôkazových materiálov, ako to bolo konštatované aj v prvostupňovom rozhodnutí, nemožno považovať za dostatočné na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk. Skutočnosť, či ochranná známka získala status dobrého mena, sa viaže na jej hodnotenie relevantnou skupinou spotrebiteľskej verejnosti a je potrebné ju posudzovať v každom jednotlivom prípade samostatne a osobitne. V konaní pred úradom je na namietateľovi, aby svoje tvrdenia preukázal, pričom sa nemôže odvolať len na rozhodnutia iných orgánov či úradov. Navyše je potrebné zdôrazniť, že v rozhodnutí OHIM-u zo 14. januára 2008 vo veci námietok č. B 903767 ani v rozsudku Najvyššieho súdu Rakúska z 19. novembra 2009 zn. 17 Ob 26/09m neboli predmetom posúdenia staršie ochranné známky. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že rozhodnutiami OHIM-u, ako ani rozhodnutiami súdov iných krajín nie je úrad viazaný a pre účely konania môžu takéto rozhodnutia slúžiť len ako podporné dôkazové materiály.

Vzhľadom na to, že z dôkazov predložených v rámci podania námietok nevyplýva, že by staršie ochranné známky boli používané na označovanie tovarov a služieb namietateľa, od ktorých by spotrebiteľ očakával vysokú kvalitu a špecifické vlastnosti, v dôsledku čoho by im bolo možné priznať status ochranných známk s dobrým menom, čím nedošlo k naplneniu jednej z kumulatívnych podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán postupoval správne, keď námietky podané v zmysle predmetného ustanovenia zamietol. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, nie je dôvod venovať sa skúmaniu naplnenia zostávajúcich podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle predmetného ustanovenia.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal napadnuté prvostupňové rozhodnutie v časti napadnutej rozkladom a posúdil dôvody v ňom uvedené, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie označiť za nesprávne a odporujúce zákonu. 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

Doručiť:

I.

ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN

Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.

Palisády 36

811 06 Bratislava

II.

Trenkwalder, a. s.

Námestie 1. mája 18

811 06 Bratislava