



Banská Bystrica 17. marca 2014
POZ 673-2011 II/59-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. mája 2013 prihlasovateľom VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, Francúzsko, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 673-2011 /N-48-2013/Lut zo 16. apríla 2013 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „VITOGAZ“, č. spisu POZ 673-2011, do registra ochranných známk, podaných namietateľom Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručská 6, 811 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 3 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 rozhodnutie zn. POZ 673-2011 /N-48-2013/Lut zo 16. apríla 2013 zrušuje a vec sa vracia odboru legislatívno-právneho a sporových konaní na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 673-2011 /N-48-2013/Lut zo 16. apríla 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 označenia do registra ochranných známk a prihláška kombinovanej ochrannej známky „VITOGAZ“, č. spisu POZ 673-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), bola zamietnutá v celom rozsahu. Namietateľ si námietky uplatnil v zmysle § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 647974 „VITO“ so skorším právom prednosti (ďalej len „staršia ochranná známka“), zapísanej pre tovary „motorové vozidlá a ich súčasti zahrnuté v tejto triede“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlásené označenie namietateľ označil za podobné so staršou ochrannou známkou z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska, pričom tovary a služby prihláseného označenia v triedach 4, 35, 37, 39, 40 a 42 sú podľa jeho názoru doplnkového charakteru a úzko súvisia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň tovary nárokované prihlasovateľom v triede 12 sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky patriacimi do rovnakej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného zastával názor, že riziko zámieny a pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou nemožno vylúčiť. V súvislosti s predloženými dokladmi namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka má na území Slovenskej republiky dobré meno, nakoľko namietateľ pod označením „VITO“ vyrába a predáva autá vysokej kvality, ktoré sú dobre známe medzi relevantnou verejnosťou. Zápisom prihláseného označenia do registra ochranných známk by preto mohlo dôjsť k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie splnenia kumulatívnych podmienok potrebných pre naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Kolízne

označenia boli prvostupňovým orgánom posúdené ako podobné vzhľadom na skutočnosť, že staršia ochranná známka je celá obsiahnutá v prihlásenom označení „VITOGAZ“, pričom tvorí začiatočnú časť jeho slovného prvku. Podľa názoru prvostupňového orgánu namietateľom predložené dôkazy preukázali intenzívne, dlhodobé a rozsiahle používanie staršej ochrannej známky v súvislosti so zapísanými tovarmi na území Slovenskej republiky. Prvostupňový orgán uviedol, že na základe hodnotenia dôkazov jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti možno konštatovať, že automobily označované ako „VITO“ sú relevantnej časti verejnosti dostatočne známe a vďaka ich dobrej povesti a mimoriadnej kvalite je možné staršej ochrannej známke prisúdiť dobré meno. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, tovary a služby nárokované v triedach 4, 12, 35, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zväčša patria buď do rovnakého segmentu alebo do doplnkových segmentov trhu ako tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, vďaka čomu je vznik asociácie medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vysoko pravdepodobný.

Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že v danom prípade vzhľadom na dobrú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky „VITO“ a podobnosť prihláseného označenia „VITOGAZ“ a staršej ochrannej známky, ako aj preukázanú rozsiahlu známosť a dobré meno staršej ochrannej známky u širokej spotrebiteľskej verejnosti možno predpokladať, že prihlásené označenie by mohlo aj v spojení s tovarmi v triede 4 a so službami v triedach 35 (napr. činnosť organizačných a ekonomických poradcov), 37, 39 (napr. rozvod plynu), 40 a 42 (napr. projektová činnosť v investičnej výstavbe) medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré síce priamo nesúvisia s tovarmi namietateľa, jednak ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti, ale aj z dobrého mena staršej ochrannej známky. Používaním prihláseného označenia by teda mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, a to tým, že by sa oslabovala jej jedinečnosť a mohla by tak stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti asociáciu len s tovarmi pre ňu zapísanými, pretože by si verejnosť túto ochrannú známku prestala spájať výlučne s tovarmi namietateľa a začala by si ju spájať s tovarmi a službami pochádzajúcimi z odlišných zdrojov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom s prvostupňovým rozhodnutím nesúhlasil, pričom vyjadril názor, že prvostupňový orgán nedostatočne posúdil splnenie podmienok týkajúcich sa dobrého mena staršej ochrannej známky. Podľa prihlasovateľa namietateľ nepreukázal, že by staršia ochranná známka bola známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Relevantnou verejnosťou je v predmetnom prípade celá automobilová verejnosť, ktorá je veľmi široká.

Prihlasovateľ pripustil, že namietateľ je významným svetovým producentom automobilov známych vysokou kvalitou s dôrazom na bezpečnosť, pohodlnosť, variabilitu, flexibilitu a luxus. Podľa prihlasovateľa však známou podstatnej časti relevantnej verejnosti je značka namietateľa „Mercedes-Benz“ a v danej súvislosti poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán pri vyhodnotení dôkazov predložených namietateľom v podstate nerozlišoval medzi známosťou a dobrým menom značky „Mercedes-Benz“ a ochrannej známky „VITO“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil dôkazy predložené namietateľom, keď konštatoval, že automobily označované staršou ochrannou známkou sú relevantnej časti verejnosti dostatočne známe. V tejto súvislosti však podotkol, že spotrebiteľ segmentu takto označených úžitkových automobilov netvorí podstatnú časť celej automobilovej verejnosti.

Prihlasovateľ sa ďalej vo svojom vyjadrení zaoberal asociáciou staršej ochrannej známky s prihláseným označením, a to v súvislosti s ďalšou podmienkou potrebnou pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorou je zistenie, či použitie prihláseného označenia môže priniesť prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, či spôsobiť im ujmu. Prihlasovateľ vyjadril názor, že k asociácii kolíznych označení môže dochádzať len pre časť prihlásených tovarov a služieb, a to pre tovary „*motorové vozidlá*“ v triede 12 a pre služby „*doprava palív a mazív; nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel*“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ nesúhlasil s rozhodnutím prvostupňového orgánu, že pre zostávajúce nárokované tovary a služby by mohlo dochádzať k asociácii prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, a to napriek skutočnosti, že porovnávané označenia sú považované za podobné. Keďže namietateľ dostatočne nepreukázal, že staršia ochranná známka je známa u podstatnej časti relevantnej verejnosti, nie je dôvod, aby spotrebiteľská verejnosť pre tieto tovary a služby asociovala prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou.

V kontexte európskeho trhu je podľa prihlasovateľa potrebné poukázať na fakt, že spoločnosť prihlasovateľa je v oblasti palív a plynov etablovaná od tridsiatych rokov minulého storočia, čiže dlho predtým, ako

namietateľ prvý raz použil označenie „VITO“ pre svoje úžitkové automobily. Nie je preto možné v oblasti trhu palív a plynov tvrdiť, že by prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo by mohlo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Na základe vyššie uvedených argumentov prihlasovateľ požiadala, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 671-2011 zamietne len pre tovary „motorové vozidlá“ v triede 12 a pre služby „doprava palív a mazív; nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel“ v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a ponechá ju v konaní pre tovary „palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy“ v triede 4 a pre služby „činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti“ v triede 35, „montáž a opravy plynových zariadení; revízie plynových zariadení v rámci ich montáže alebo opráv; plnenie tlakových nádob na plyny; prenájom technológií čerpacích staníc a tlakových nádob na plyny“ v triede 37, „rozvod plynu“ v triede 39, „spracovanie palív a mazív“ v triede 40 a pre služby „projektová činnosť v investičnej výstavbe; činnosť technických poradcov v oblasti plynových zariadení a plnenia tlakových nádob plynmi; kontrola - revízie plynových zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vo vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené v stanovenej lehote, s napadnutým rozhodnutím a závermi prvostupňového orgánu súhlasil.

Namietateľ považoval vyjadrenie prihlasovateľa ohľadom známosti staršej ochrannej známky u relevantnej časti verejnosti, resp. podstatnej časti relevantnej verejnosti za nelogické. Namietateľ vo vyjadrení nesúhlasil ani s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nerozlišoval medzi známostou a dobrým menom značky „Mercedes-Benz“ a ochrannej známky „VITO“, pretože staršia ochranná známka „VITO“ sa stala v dôsledku intenzívneho, dlhodobého a rozsiahleho používania známou pre relevantnú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá sa môže o tejto ochrannej známke v spojení s kvalitnými, luxusnými a najmodernejšími výrobkami dočítať prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Skutočnosť, že staršia ochranná známka „VITO“ je používaná v kombinácii s ochrannou známkou „Mercedes-Benz“, nemá vplyv na získané dobré meno staršej ochrannej známky „VITO“. Namietateľ konštatoval, že ide o podobnú situáciu ako v prípade označenia „Focus“ pre „Ford“ alebo „Panamera“ či „Cayenne“ pre „Porsche“, rovnako „Xsara“ pre „Citroën“, pričom relevantná spotrebiteľská verejnosť má známost o týchto označeniach aj bez toho, aby ich spájala s ďalšími ochrannými známkami. Napriek tomu, že staršia ochranná známka je spájaná s ďalšou ochrannou známkou namietateľa „Mercedes-Benz“, nadobudla dobré meno v dôsledku rozsiahlej masmediálnej kampane v prospech výrobku označeného „VITO“. Za analogickú považoval namietateľ situáciu pri posúdení „riadneho používania“ v prípade používania dvoch ochranných znáмок a v tejto súvislosti poukázal na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vo veciach C-353/03 zo 7. júla 2005 (Société des produits Nestlé SA vs. Mars UK Ltd), C-252/12 z 18. júla 2013 (Specsavers vs. Asda Stores Ltd) a C-12/12 z 18. apríla 2013 (Colloseum Holding Ag vs. Levi Strauss & Co.).

Pokiaľ ide o neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo z jej dobrého mena, podľa názoru namietateľa sa prihlasovateľ mylne domnieval, že k uvedenému dôjde len v prípade podobnosti medzi tovarmi a službami kolíznych označení. V tejto súvislosti uviedol, že ochranné známky s dobrým menom požívajú širšiu ochranu berúc do úvahy investície, ktoré ich majiteľ musel vynaložiť na to, aby získali dobré meno. V takomto prípade sa nemusí posudzovať zhodnosť alebo podobnosť výrobkov a služieb dotknutých označení, resp. ochranných znáмок, ale schopnosť, resp. neschopnosť ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky na výrobkoch a službách prihláseného označenia, ktoré nemusia súvisieť s výrobkami alebo službami staršej ochrannej známky. Namietateľ na podporu svojich tvrdení citoval z rozsudku Súdu prvej inštancie vo veci T-131/09 z 28. októbra 2010 (Farmeco AE Dermokallyntikaz vs. OHIM), podľa ktorého „cieľom ustanovenia čl. 8(5) nariadenia č. 40/94 nie je zabrániť zápisu ochrannej známky, ktorá je zhodná alebo podobná s ochrannou známkou s dobrým menom. Cieľom tohto ustanovenia je zjavne umožniť majiteľovi staršej ochrannej známky s dobrým menom brániť registrácii ochranných znáмок, ktoré môžu poškodiť dobré meno alebo rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky alebo nepoctivo ťažiť z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena“.

Záverom svojho vyjadrenia namietateľ navrhol, aby bol rozklad podaný proti prvostupňovému rozhodnutiu v plnom rozsahu zamietnutý.

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 § 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 § 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 § 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 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 „VITOGAZ“, číslo spisu POZ 673-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. apríla 2011 prihlasovateľom VITOGAZ S.A., 100 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin, 92800 Puteaux, Francúzsko (pred prevodom: VITOGAZ ČR, s. r. o., Jandova 10/3, 190 00 Praha 9, Česká republika), a zverejnená 4. októbra 2011 vo vestníku pre tovary „palivá, mazivá a plyny patriace do tejto triedy“ v triede 4, „motorové vozidlá“ v triede 12 a pre služby „činnosť organizačných a ekonomických poradcov; organizovanie obchodnej činnosti“ v triede 35, „montáž a opravy plynových zariadení; revízie plynových zariadení v rámci ich montáže alebo opráv; plnenie tlakových nádob na plyny; prenájom technológií čerpacích staníc a tlakových nádob na plyny“ v triede 37, „rozvod plynu; doprava a skladovanie palív a mazív; nákladná cestná motorová doprava; prenájom motorových vozidiel“ v triede 39, „spracovanie palív a mazív“ v triede 40, „projektová činnosť v investičnej výstavbe; činnosť technických poradcov v oblasti plynových zariadení a plnenia tlakových nádob plynmi; kontrola - revízie plynových zariadení“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Namietateľ Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Nemecko, je majiteľom medzinárodnej slovnnej ochrannnej známky č. 647974 „VITO“ s právom prednosti od 27. júna 1995, ktorá je zapísaná pre tovary „*land vehicles and parts thereof (included in this class)*“ [pozemné vozidlá a ich súčasti (zahrnuté v tejto triede)] v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ v podanom rozklade v podstate akceptoval záver prvostupňového orgánu o podobnosti porovnávaných označení, z čoho preňho vyplynula ich vzájomná asociácia pre tovary a služby, ktoré považuje za podobné. Neakceptoval však záver o dobrom mene staršej ochrannnej známky, a preto odmieta vylúčiť z registrácie tie tovary a služby prihláseného označenia, ktoré nie sú podľa jeho názoru podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán neposúdil v dostatočnej kvalite predložené doklady, pokiaľ ide o známosť staršej ochrannnej známky u podstatnej časti relevantnej verejnosti a pokiaľ ide o dobré meno staršej ochrannnej známky „VITO“ ako takej bez prítomnosti ďalšej ochrannnej známky namietateľa „Mercedes-Benz“. Zároveň prihlasovateľ opätovne poukázal na skutočnosť, že je subjektom etablovaným v oblasti palív a plynov od tridsiatych rokov minulého storočia, čiže dlho predtým ako namietateľ prvý raz použil označenie „VITO“, preto nie je možné, aby v tejto oblasti prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky alebo by jej bolo na ujmu. Prvostupňový orgán túto skutočnosť nezohľadnil, napriek tomu, že prihlasovateľ na ňu poukázal v rámci vyjadrenia k námietkam a svoje tvrdenie podložil relevantnými dokladmi.

Predmetom ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) staršej ochrannnej 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 ochrannnej 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 ochrannnej 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 ochrannnej 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 ochrannnej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky alebo jej dobrému menu. Majiteľ staršej ochrannnej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do ochrannnej známky, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo (nie iba hypotetické) budúceho nečestného využívania alebo narušania. 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 ochrannnej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Pokiaľ ide o podmienku podobnosti kolíznych označení, prvostupňový orgán dospel k záveru, že porovnávané označenia sú po vizuálnej stránke podobné v nižšej miere a istý stupeň ich podobnosti priznal aj z fonetického hľadiska. K sémantickému porovnaniu uviedol, že napriek tomu, že prihlásené označenie obsahuje slovný prvok s konkrétnym významom „gaz“, tento je vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám opisný a nedokáže zabezpečiť, aby spotrebiteľ na jeho základe významovo odlíšil prihlásené označenie „VITOGAZ“ od staršej ochrannnej známky „VITO“ tvorenej slovným prvkom, ktorý budú spotrebiteľia vnímať ako fantazijný. Z celkového hľadiska prvostupňový orgán konštatoval, že prihlásené označenie je podobné so staršou ochrannou známkou, pričom určité odlišnosti medzi nimi nie sú pre priemerného spotrebiteľa postačujúce na to, aby bol schopný od seba predmetné označenia spoľahlivo odlíšiť. Ako už bolo vyššie uvedené, naplnenie podmienky podobnosti kolíznych označení prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil. Orgán rozhodujúci o rozklade na doplnenie uvádza, že zásahy do práv plynúcich zo starších ochranných známok s dobrým menom vznikajú následkom určitého stupňa podobnosti medzi porovnávanými označeniami, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti priblíži dané kolízne označenia, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, avšak si ich nezamieňa. Nevyžaduje sa teda, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že by existovala pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti, čo predstavuje iný, samostatný námietkový dôvod v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. V prípade namietaných známok s dobrým menom postačuje, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že relevantná skupina verejnosti si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú

súvislosť (viď rozsudok Súdneho dvora EÚ z 10. apríla 2008 v prejudiciálnej veci C-102/07 Adidas AG a Adidas Benelux BV vs. Marca Mode CV a iní, body 40 a 41). Z porovnania kolíznych označení vykonaného prvostupňovým orgánom takáto súvislosť jednoznačne vyplynula, pričom takýto záver nespochybnil ani prihlasovateľ v podanom rozklade.

Prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s priznaním statusu dobrého mena staršej ochrannej známky, nakoľko táto je podľa neho spájaná so známejšou značkou namietateľa „Mercedes-Benz“. Prihlasovateľ je preto presvedčený, že samotná staršia ochranná známka „VITO“ je známa len užšej časti verejnosti zaujímajúcej sa o luxusné automobily a nie je známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Namietateľ v podaných námietkach predložil doklady, ktoré boli prvostupňovým orgánom zhodnotené ako preukazujúce dobré meno staršej ochrannej známky. Nakoľko prihlasovateľ vyjadril nespokojnosť so spôsobom zhodnotenia dokladov prvostupňovým orgánom, orgán rozhodujúci o rozklade pristúpil k preskúmaniu zhodnotenia dokladov v zmysle podaného odôvodnenia rozkladu. Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil nasledovné doklady:

- rozsudok Súdneho dvora EU z 5. marca 2004 vo veci C-120/04 Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (doklad č. 1),
- výtlačky z webových stránok Mercedes-Benz obsahujúce prehľad modelov úžitkových vozidiel VITO – doklad sa týka roku 2012 (doklad č. 2),
- výtlačok webovej stránky google s vyobrazením typov vozidiel VITO po zadaní slova „VITO“ do vyhľadávača z roku 2012 (doklad č. 3),
- výtlačky webových stránok slovenských novín, ktoré obsahujú informácie o úžitkovom vozidle „VITO“, ide o výtlačok z roku 2010 z denníka Pravda, výtlačok z denníka Sme z roku 2010, výtlačky Hospodárskych novín z rokov 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, výtlačky zo stránok eTRENdu z rokov 1998, 1999, 2000, 2003, 2004 (doklad č. 4),
- prefotenú stránku Mercedes-Benz s informáciami o tom, že automobil VITO bol na trh uvedený v roku 1996 (doklad č. 5),
- prefotenú stránku Wikipedie s údajmi o automobile VITO od roku 1996 (doklad č. 6),
- prehľad registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR v roku 2006,
- prehľad registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR v roku 2007,
- prehľad registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR v roku 2008,
- prehľad registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR v roku 2009,
- prehľad registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR v roku 2010,
- prehľad registrácií nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR v roku 2011.

Doklad č. 1 predstavuje rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-120/04, ktorý je síce relevantný vo vzťahu k hodnoteniu pravdepodobnosti zámery v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v súvislosti so situáciou, keď staršia ochranná známka je plne obsiahnutá v prihlásenom označení (ako tomu je aj v preskúvanom prípade), ale nie vo vzťahu k preukázaniu dobrého mena staršej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto týmto dokladom nebude ďalej zaoberať.

Doklad č. 2 zahŕňa výtlačky z webovej stránky namietateľa, ktoré poskytujú prehľad rôznych modelov úžitkového vozidla VITO (VITO skriňová dodávka, VITO mixto, VITO Kombi) a opisujú vybavenie daných vozidiel, ich prednosti a komfort. Výtlačky sú datované z 2. januára 2012, čiže po relevantnom období, avšak spolu s ostatnými dokladmi slúžia ako podporný dôkaz. Uvedené vyplýva z toho, že popisujú a vyobrazujú výrobky označené staršou ochrannou známkou, ktoré boli vyrábané už pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, a zároveň popisujú aj ich kvalitu súvisiacu s dobrou povest'ou daných automobilov. Doklad č. 3 je rovnako datovaný po podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky (po relevantnom období). Ide o výtlačky obrázkov z vyhľadávača Google po zadaní pojmu „vito“, a teda tento doklad preukazuje variabilitu známych dodávkových vozidiel VITO. Vzhľadom na datovanie možno tento doklad brať rovnako len ako podporný dôkaz preukazujúci existenciu automobilov VITO a rôznorodosť ich použitia.

Doklad č. 4 obsahuje články z webových stránok slovenských periodík spadajúcich do relevantného obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Ide o 28 článkov, ktoré stručnejšie alebo obsiahnejšie informujú o vozidle VITO, pričom zväčša vyzdvihujú kvalitu týchto motorových vozidiel. V článku „Mercedes – Benz uviedol nové Vito a Viano“ sa píše „*Pozmenená karoséria, bohatšia výbava a efektívnejšia technika – to sú hlavné znaky nových modelov Vito/Viano*“. Významné sú ďalej články

„Mercedes vyrába dodávkové Vito na elektrinu“, „Mercedes Benz omladil dodávku Vito“, „Doručovatelia volili transportér roka“ („Transportéry Mercedes-Benz Sprinter a Vito zvolili zástupcovia doručovateľských služieb v Nemecku za transportéry roku 2007“), „Dôstojný nositeľ hviezdnych tradícií“ („Dodávkové vozidlá značky Mercedes-Benz vytvorili počas 50 rokov bohatú tradíciu a dosiahli veľké úspechy. Dôkazom sú tri konštrukčné rady... V súčasnom výrobnom programe automobilky Mercedes-Benz sú tri úžitkové automobily-transportéry: Sprinter, Vito a Viano.“), „Luxusné cestovanie aj s nákladom“ (opis vlastností úžitkového vozidla Vito vhodného na prepravu nákladov), „Mercedes-Benz Vito je Van roka 2005“, „Vito na šmykľavke“ („Nový Mercedes-Benz Vito má zásadnú zmenu v tom, že prešiel na zadný pohon... Vďaka zadnému pohonu má Vito lepšie jazdné vlastnosti...“), „Vito s novou vitalitou“ („Koncern DaimlerChrysler prezentuje nový Mercedes Benz Vito, ktorý je nástupcom transportného vozidla predstaveného v roku 1995... Nové Vito je v troch rôznych dĺžkach... Hmotnosť Vito je 1,14 t, pri variante kombi odvezie deväť osôb vrátane vodiča... Na rozdiel od svojho predchodcu však nové Vito pôsobí dynamickejšie...“), „Úspešný DaimlerChrysler“ („Prvý raz dosiahli v roku 2002 najvyšší odbyt v SR úžitkové Mercedesy kategórie hmotnosti od dvoch do 3,5 tony reprezentované modelmi Vito a Sprinter. V roku 2002 sa ich spolu predalo 630, čo je rast odbytu oproti roku 2001 o 43,01 percenta...“), „Vito plné vitality na každý deň“, „TREND test Mercedes-Benz Vito 108 CDI Kombi“ („Mercedes predstavil svoj prvý veľkopriestorový automobil už v roku 1996 a nazval ho Vito... Ide o jednopriestorové vozidlo s motorom umiestneným vpredu a pohonom predných kolies. Vyrába sa od jesene 1997 v štyroch úžitkových verziách... V modelovom roku 1999 Vito absolvovalo modernizáciu...“), „Najpredávanejšie nové malé nákladné automobily (N1) na Slovensku (2002)“ („Mercedes-Benz Vito počet predaných kusov 259“), „Predaj nákladných automobilov stagnuje“ („...A tak v absolútnom poradí nákladných automobilov sa na čelo rebríčka značiek posunula trojcípa hviezda, ktorá v roku 2001 zaujímala len štvrtú pozíciu. V roku 2002 profitovala z vyváženej ponuky vo všetkých kategóriách, no rozhodujúci rast odbytu jej zabezpečili modely Vito a Spriner“), „Van of the Year (dodávka roka)“ (v článku sa uvádza, že víťazom tejto súťaže v roku 1996 bol Mercedes-Benz Vito). Orgán rozhodujúci o rozklade podotýka, že aj z ostatných článkov vyplýva používanie, a tým aj známosť vozidla Vito medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou.

Doklad č. 5 obsahuje výtlačok z webovej stránky www.mercedes-benz.sk s informáciami o histórii z rokov 1995 – 2005. V doklade sa uvádza, že „V roku 1996 bola uvedená nová ľahká dodávka Vito. Získala titul „Dodávka roka 1996“. Vito je k dispozícii ako kombi s presklenými bokmi alebo ako skriňová dodávka so zadným oknom“.

Doklad č. 6 predstavuje výňatok z webovej stránky http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Vito, pričom ide o informácie uvedené pod titulkom „Mercedes-Benz Vito“. V článku je uvedená história vozidla Mercedes-Benz Vito. Toto vozidlo sa začalo vyrábať roku 1996 v španielskom meste Vitoria, pričom prvá generácia vozidiel označená ako W638 sa datuje k obdobiu 1996 – 2003 a od roku 2003 sa vyrába druhá generácia označená ako W639, ktorá sa neustále vylepšuje.

Namietateľ na záver k dokladom pripojil rozsiahly súbor štatistických tabuliek vedených Združením automobilového priemyslu Slovenskej republiky, ktoré mapujú registrácie nových osobných a malých úžitkových automobilov v SR z rôznych hľadísk v rokoch 2006 až 2011. Z daných prehľadov vyplýva, že oficiálne boli do Slovenskej republiky dovezené a registrované nové vozidlá MERCEDES-BENZ značky Vito v nasledovných počtoch: v roku 2006 – 133 vozidiel, v roku 2007 – 110 vozidiel, v roku 2008 – 132 vozidiel, v roku 2009 – 52 vozidiel, v roku 2010 – 55 vozidiel, v roku 2011 od septembra do novembra bolo dovezených 42 nových vozidiel Vito.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia predložených dokladov dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán. Predmetné výrobky, a to malé úžitkové vozidlá označované ako „VITO“ pôsobia na príslušnom trhu v Slovenskej republike už od roku 1996, čiže 15 rokov pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Ide o vozidlo typu dodávky určené pre spotrebiteľskú verejnosť, ktorá potrebuje rozmernejšie vozidlo najmä pre pracovné, ale aj súkromné účely. Hoci ide o kvalitné a pohodlné vozidlo, nemožno hovoriť o vyslovene luxusnom vozidle určenom iba pre najmajetnejšie vrstvy obyvateľstva. Z dokladov vyplýva, že príslušná spotrebiteľská verejnosť spája dané vozidlá s vysokou kvalitou a komfortom, o čom svedčia viaceré pasáže z predložených článkov, ktoré sú datované pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky. Predmetné vozidlo už pri svojom zrode získalo titul „Dodávka roka 1996“. Predložené dôkazové materiály preukazujú aj to, že namietateľ stále pracuje na skvalitňovaní dodávky VITO, čo taktiež prispieva k obrazu kvality v rámci vnímania staršej ochrannej známky príslušným spotrebiteľom. Doklad č. 6 svedčí o skutočnosti, že od roku 2003 sa vyrába už druhá generácia vozidiel Mercedes-Benz Vito, ktoré sa neustále vylepšujú.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s argumentom prihlasovateľa, že vozidlo VITO je známe len verejnosti zaujímajúcej sa o luxusné automobily, a preto nie je splnená podmienka známosti staršej ochrannej známky u podstatnej časti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Menší počet predaných automobilov VITO v porovnaní s osobnými vozidlami možno odôvodniť tým, že dodávky sú viac využívané pre podnikateľské ako pre súkromné účely, keďže sú vhodné na prepravu objemnejších batožín a vyššieho počtu osôb. Počet predaných áut môže byť nižší v porovnaní s niektorými typmi osobných automobilov, to však neznamená, že vozidlo Vito je menej známe medzi príslušnou verejnosťou. Navyše, uvedené vozidlá sú predávané taktiež aj ako ojazdené vozidlá, ktoré sú cenovo prístupnejšie pre širšiu verejnosť. Z predložených dokladov podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade naopak vyplýva, že staršia ochranná známka je dostatočne známa medzi spotrebiteľmi tvoriacimi širokú verejnosť zaujímajúcu sa o automobily. Takto definovaná známost' vozidiel označených staršou ochrannou známkou medzi relevantnou verejnosťou počas pomerne dlhého obdobia spolu s vnímaním kvality a dobrých vlastností daných výrobkov zásadným spôsobom prispeli a naďalej prispievajú k vytvoreniu dobrej povesti týchto výrobkov, a tak aj k vytvoreniu dobrého mena staršej ochrannej známky v povedomí spotrebiteľov pozostávajúcich zo širokej verejnosti zaujímajúcej sa o výrobky automobilového priemyslu. Orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán zastáva názor, že doklady sú z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska dostatočné na to, aby mohol byť prísúdený staršej ochrannej známke status dobrého mena na území Slovenskej republiky.

Nemožno akceptovať argument prihlasovateľa, že samotná ochranná známka „VITO“ dobré meno nemá a známost' jej zabezpečuje len jej spájanie so svetoznáμου ochrannou známkou „Mercedes“, či „Mercedes-Benz“, o čom svedčia predložené doklady. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spájanie staršej ochrannej známky so značkou „Mercedes-Benz“ je spôsobilé prispievať k dobrému menu staršej ochrannej známky. Nie je to však dôvod jediný. Z predložených dokladov vyplýva, že príslušný spotrebiteľ si pod pojmom „VITO“ vybaví kvalitné vozidlo, ktoré vyrába známy výrobca, v ktorého vlastníctve je aj ochranná známka „Mercedes-Benz“ a tieto skutočnosti prirodzene umocňujú dobrú povest' výrobkov označených ako „VITO“, aj následkom čoho požíva staršia ochranná známka dobré meno. Prípadná svetová známost' ochrannej známky „Mercedes“ či „Mercedes-Benz“, ktorú predpokladal samotný prihlasovateľ a ktorej vlastné posudzovanie ani nie je predmetom tohto konania, nemôže mať negatívny dopad na posudzovanie dobrého mena staršej ochrannej známky „VITO“, ak sa obe tieto ochranné známky používajú spoločne. Navyše v predložených dokladoch je staršia ochranná známka uvádzaná aj samostatne, ako je to možné pozorovať napríklad v prípade niektorých titulkov vyššie uvedených článkov. Spájanie staršej ochrannej známky s ochrannou známkou „Mercedes“, resp. „Mercedes-Benz“ vo vzťahu k posudzovaniu jej dobrého mena znamená, že spotrebiteľ spája staršiu ochrannú známku s dobrými vlastnosťami, ktoré od výrobkov a služieb takto označených očakáva a dôveruje im.

Pokiaľ ide o posudzovanie dobrého mena staršej ochrannej známky, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné odmietnuť namietateľom uvedenú analógiu s posudzovaním „riadneho používania“ v prípade používania dvoch ochranných znáмок v zmysle judikatúry Súdneho dvora EÚ. Uvedené vyplýva z toho, že v predmetných prípadoch je odlišný nielen skutkový stav, čo priznáva aj samotný namietateľ, ale aj východiská a spôsob právnej argumentácie.

Pokiaľ ide o tretiu podmienku, ktorej naplnenie musí byť pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach konštatované (t. j. 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), prvostupňový orgán aj túto považoval za splnenú. V napadnutom rozhodnutí je uvedené, že vzhľadom na dobrú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky „VITO“ a podobnosť prihláseného označenia „VITOGAZ“ a tejto ochrannej známky, ako aj preukázanú rozsiahlu známost' a dobré meno staršej ochrannej známky u širokej spotrebiteľskej verejnosti, možno predpokladať, že prihlásené označenie by mohlo v spojení s tovarmi a službami, ktoré sú zhodné alebo podobné, ako aj v spojení s tovarmi a službami, ktoré priamo nesúvisia s tovarmi namietateľa, jednak ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti, ale aj z dobrého mena staršej ochrannej známky. Podľa prvostupňového orgánu by preto používaním prihláseného označenia mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, a to tým, že by sa oslabovala jej jedinečnosť a ochranná známka namietateľa by tak mohla stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti asociáciu len s jeho tovarmi, pretože by si verejnosť túto ochrannú známku prestala spájať výlučne s tovarmi namietateľa a začala by si ju spájať s tovarmi a službami pochádzajúcimi z odlišných zdrojov. Uvedené bolo podľa prvostupňového orgánu dostatočným dôvodom na to, aby mohla byť tretia podmienka ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach považovaná za naplnenú.

S takýmto posúdením sa orgán rozhodujúci o rozklade nemôže stotožniť a uvádza nasledovné.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že k ujme alebo ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky dochádza len za predpokladu, že si príslušná verejnosť, napríklad vďaka podobnosti označení, vytvorí medzi nimi určitú spojitosť. Táto spojitosť môže byť podporená okrem iného tým, že tovary alebo služby kolíznych označení sú zhodné alebo podobné alebo v rámci ich výskytu na trhu môže dôjsť k ich stretu. V prípade, že sú tovary a služby nepodobné, a teda súvislosť medzi nimi nie je jednoznačne zrejmá, namietateľ musí odôvodniť, prečo medzi označeniami vznikne spojitosť.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsudok vo veci C-383/12 P zo 14. novembra 2013 *Environmental Manufacturing LLP vs. Societé Elmar Wolf*, a to najmä na nasledovné body:

34 *Podľa judikatúry Súdneho dvora na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je alebo by prípadne bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, treba preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, po začatí používania neskoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej zmene mohlo v budúcnosti dôjsť (rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 77 a 81, ako aj bod 6 výrokovej časti).*

37 *Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ stanovuje podmienku objektívnej povahy. Túto zmenu nemožno odvodiť len z takej subjektívnej skutočnosti, akou je vnímanie spotrebiteľov. Samotná skutočnosť, že spotrebiteľa si všimnú prítomnosť nového označenia podobného skoršiemu, nestačí na preukázanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, pokiaľ táto podobnosť nevyvoláva vo vedomí spotrebiteľa zámenu.*

40 *Vo svojom už citovanom rozsudku Intel Corporation však Súdny dvor jednoznačne vyjadril potrebu vyžadovať vyššiu mieru dokazovania, aby bolo možné konštatovať ujmu alebo nebezpečenstvo ujmy rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.*

42 *Je nesporné, že nariadenie č. 207/2009 a judikatúra Súdneho dvora síce nevyžadujú predloženie dôkazov o skutočnej ujme, ale rovnako pripúšťajú vážne nebezpečenstvo takej ujmy pri použití logickej dedukcie.*

43 *Takáto dedukcia sa však nemôže zakladať len na predpokladoch, ale, ako uviedol samotný Všeobecný súd v bode 52 napadnutého rozsudku citujúc starší rozsudok Súdu prvého stupňa, vyplýva „z preskúmania pravdepodobností a zohľadnenia bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností daného prípadu“.*

Z uvedeného rozsudku vyplýva, že bez predloženia dôkazu, resp. aspoň určitej logickej dedukcie, nie je možné konštatovať ujmu alebo nebezpečenstvo ujmy na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Samotná skutočnosť, že spotrebiteľa si všimnú označenie podobné staršej ochrannej známke, tzn. samotná prítomnosť prihláseného označenia na trhu nestačí na konštatovanie existencie ujmy alebo nebezpečenstva ujmy na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ síce uviedol, že zápisom prihláseného označenia do registra môže dôjsť k zásahu do rozlišovacej spôsobilosti jeho staršej ochrannej známky, avšak neposkytol relevantnú analýzu či logickú dedukciu, ktorá by podporila záver o ujme na dobrom mene alebo rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo nepoctivé ťaženie z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a to obzvlášť pre tovary a služby nárokované prihlasovateľom, ktoré nie sú podobné s tovarmi namietateľa. Je pritom na namietateľovi, aby v podaných námietkach uviedol skutočnosti vedúce k danému záveru, pričom takúto analýzu nemôže za neho vykonávať úrad a nahradiť tak povinnosť namietateľa. Všeobecné konštatovanie, že vzhľadom na vysokú mieru podobnosti posudzovaných označení by prípadné použitie prihláseného označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré bolo preukázané dobré meno staršej ochrannej známky, neoprávnene ťažilo alebo bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti a dobrému menu, nie je v zmysle vyššie uvedeného rozsudku možné považovať za dostatočné na to, aby bol prihlásenému označeniu pre tieto tovary a služby odopretý zápis do registra.

V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani skutočnosť, na ktorú prihlasovateľ poukazoval tak vo vyjadrení k námietkam, ako aj v podanom rozklade, že v príslušnej oblasti podnikania pôsobí na trhu už od tridsiatych rokov minulého storočia, čo podložil relevantnými dokladmi, najmä poukazom na svoju webovú stránku www.vitogaz.com. V prospech uvedeného tvrdenia, ku ktorému prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nezaujal žiadne stanovisko, svedčí aj fakt, že prihlasovateľ je majiteľom niekoľkých ochranných známk Spoločenstva založených na slovom prvku „VITOGAZ“. Vzhľadom na dátum prihlásenia staršej ochrannej známky (rok 1995) a dlhodobé pôsobenie prihlasovateľa na trhu možno počítať aj s určitou koexistenciou kolíznych označení a aj s ohľadom na túto skutočnosť je pre konštatovanie naplnenia tretej podmienky námietkového dôvodu opierajúceho sa o ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach potrebné vysvetliť, ako by prihlásené označenie mohlo ťažiť alebo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky s dobrým menom, a to obzvlášť pokiaľ ide o tovary a služby, ktoré nie sú podobné tovarom, pre ktoré bolo preukázané dobré meno staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožnil s posúdením naplnenia jednej z podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach (konkrétne 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) vykonaným prvostupňovým orgánom, resp. nepovažoval odôvodnenie jej naplnenia uvedené v napadnutom rozhodnutí za dostatočné, je dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie.

V rámci nového prerokovania a rozhodovania vo veci prvostupňový orgán rešpektujúc a berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti nanovo posúdi námietky podané proti zápisu prihláseného označenia do registra a rozhodne o nich.

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré je nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť, a preto 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 nie je možné preskúmať súdom [§ 248 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov].

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Peter Kubínyi
Piaristická 9
911 01 Trenčín

II.
JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava