



Banská Bystrica 21. decembra 2015
POZ 2084-2010 II/136-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. marca 2014 prihlasovateľom RAL Group, s. r. o., Mostová 6, 811 02 Bratislava (pred zmenou adresy: RAL Group, s. r. o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2084-2010/N-11-2014/Ris zo 7. februára 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „RAL“, č. spisu POZ 2084-2010, do registra ochranných známk podaným namietateľom BP Europa SE, Überseeallee 1, Hamburg, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokové tovary a služby, 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 § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 2084-2010/N-11-2014/Ris zo 7. februára 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2084-2010/N-11-2014/Ris zo 7. februára 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „RAL“, č. spisu POZ 2084-2010 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky tovary a služby prihlásené v triedach 4, 35, 37 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil existenciou slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 125492 „ARAL“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 125443 „ARAL“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), kombinovanej medzinárodnej ochrannej známky č. 414261 „ARAL“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) a kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 5610498 „ARAL“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“ alebo prvá, druhá, tretia a štvrtá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), ktoré označil za známky s dobrým menom ako na území Slovenskej republiky, tak aj na území Európskeho spoločenstva.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v danom prípade bolo zistené naplnenie všetkých podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne vysoká miera podobnosti porovnávaných označení, dobré meno starších ochranných známk, ich vysoká rozlišovacia spôsobilosť a jedinečnosť. Namietateľ navyše preukázal existenciu známkového radu založeného na fantazijnom slovnom prvku „ARAL“. Uvedené má podľa prvostupňového orgánu za následok, že pokiaľ by prihlasovateľ používal prihlásené označenie, ktoré je vysoko podobné so staršími ochrannými známkami na všetkých, aj nie podobných tovaroch a službách, pre ktoré je prihlásené označenie nárokové, prihlasovateľ by jednak mohol ťažiť z príťažlivosti, t. j. rozlišovacej spôsobilosti, ale aj dobrého mena starších ochranných známk, čo by prihlasovateľovi mohlo poskytnúť neoprávnenú

výhodu. Zároveň by mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, a to tým, že by sa oslabovala ich jedinečnosť a staršie ochranné známky namietateľa by tak mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami namietateľa, pretože by si verejnosť tieto ochranné známky prestala spájať výlučne s tovarmi a službami namietateľa a začala by si ich spájať s rôznymi tovarmi a službami pochádzajúcimi z odlišných zdrojov.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán vyhovel námietkam v plnom rozsahu na základe námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach už nepreskúmaval, pretože by z toho vyplývajúce zistenia nemali vplyv na výsledok rozhodnutia.

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

V jeho odôvodnení namietol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí vôbec nezohľadnil jeho vyjadrenie k podaným námietkam z 29. mája 2013. Takéto konanie označil za nezákonné, pričom sa odvolal na § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa rozhodoval iba na základe návrhov a dokladov predložených namietateľom, a to napriek tomu, že prihlasovateľ argumenty namietateľa vyvrátil, poukázal na neudržateľnosť jeho téz a nepreukaznosť jeho dôkazov. Rovnako názor, že staršie ochranné známky majú dobré meno, si prvostupňový orgán vytvoril bez toho, aby zoberal do úvahy vyjadrenia prihlasovateľa.

V súvislosti s otázkou ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk uviedol, že úrad má povinnosť zosúladať svoju rozhodovaciu prax s judikatúrou Európskeho súdneho dvora vo veciach ochranných známk. V tejto súvislosti prihlasovateľ odkázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-369/10 BEATLE z 29. marca 2012 v spojitosti s rozsudkom Súdneho dvora ES vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008, podľa ktorých sa preukazovaním dobrého mena či rozlišovacej spôsobilosti ešte nedokazuje, že napadnuté označenie by bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z tejto rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň samotný fakt, že by bežnému spotrebiteľovi mohla pri vnímaní prihláseného označenia prísť na myseľ staršia ochranná známka, nie je dostatočným dôkazom toho, že napadnuté označenie by bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Namietateľ sa v zmysle uvedených rozsudkov nemôže zbaviť povinnosti dokazovať aktuálnu ujmu alebo možnosť budúcej ujmy, ktorá by mu používaním prihláseného označenia mohla vzniknúť, napríklad tým, že by sa znížila rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán sa s uvedenými otázkami zaoberal na strane 14 až 15 napadnutého rozhodnutia, avšak neuviedol, z akých tvrdení namietateľa, či z akých dokladov preukazujúcich neoprávnené ťaženie vo svojom rozhodnutí vychádzal. Poukázal na to, že dôkazy, ako ani tvrdenie o neoprávnenom ťažení z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk sa v námietkach vôbec nenachádza. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa išiel nad rámec argumentov uvedených v podaných námietkach. Takýto postup označil prihlasovateľ za nezákonný.

Ďalej, pokiaľ ide o posúdenie rozdrobovania rozlišovacej spôsobilosti a/alebo poškodzovania dobrého mena starších ochranných známk, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán vychádzal z jedinej vety v podaných námietkach na strane 12. Zdôraznil, že jednoduché tvrdenie však v zmysle vyššie uvedenej judikatúry nemožno považovať za preukázanie. Poukázal tiež na skutočnosť, že je nepredstaviteľné, aby slovenská ochranná známka mohla znižovať rozlišovaciu spôsobilosť či poškodzovať dobré meno ochrannej známky, ktorá sa *de facto* i *de jure* môže používať len na území Nemecka a Luxemburska (odvolal sa pritom na zmienku o rozhodnutí Spolkového protimonopolného úradu z roku 2001 v prílohe č. 38 námietok) a nie na území Slovenska, a teda, keďže sa ochranné známky na trhu nestretnú, logicky sa nemôžu navzájom ovplyvňovať.

Prihlasovateľ na záver označil argumentáciu prvostupňového orgánu za nepodloženú a nedôslednú, ktorá ide vysoko nad rámec podaných námietok. Takýto postup je podľa neho nezákonný a svojvoľný.

S ohľadom na uvedené návrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na opätovné konanie, v ktorom by sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 16. júna 2014 stotožnil s argumentmi uvedenými v napadnutom rozhodnutí. Podľa jeho názoru prvostupňový orgán zhodnotil vyjadrenia obidvoch strán, pričom bod po bode poukázal na argumenty prihlasovateľa a reakcie prvostupňového orgánu na ne vyjadrené v napadnutom rozhodnutí. Vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán zhodnotením argumentov a dôkazov oboch strán dospel k správneému záveru o existencii dobrého mena starších ochranných známk. Súčasne upozornil na to, že k rovnakému záveru dospel aj Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku z 26. mája 2011 vo veci sp. zn. 43Cob/114/2011.

K argumentu prihlasovateľa, že v námietkach sa nenachádzalo tvrdenie o neoprávnenom ťažení prihláseného označenia, resp. že napadnuté rozhodnutie vychádzalo pri posúdení otázky rozdrobovania rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a/alebo poškodenia ich dobrého mena z jedinej vety, namietateľ uviedol, že súvisiace odôvodnenie sa nachádza na strane 11 a 12 námietok a ďaleko presahuje jednu vetu. Poukázal tiež na Metodiku konania úradu vo veci ochranných známk, podľa ktorej nie je rozhodujúce, či k poškodeniu dobrej povesti namietanej ochrannej známky s dobrým menom už došlo, pretože postačujúca je potenciálna možnosť. Okrem toho, pokiaľ by si verejnosť tovary alebo služby prihláseného označenia mohla spájať s majiteľom starších ochranných známk s dobrým menom, išlo by o ťaženie z ich dobrej povesti.

S prihliadnutím na uvedené namietateľ konštatoval, že argumenty prihlasovateľa v podanom rozklade neboli takého charakteru, aby vyvrátili naplnenie podmienok § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a napadnuté rozhodnutie vychádzalo z riadne zisteného skutkového stavu. Z tohto dôvodu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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

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

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

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

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

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

Podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) podaných podľa § 30 majiteľom staršej 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 „RAL“, č. spisu POZ 2084-2010, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31. decembra 2010 prihlasovateľom RAL Group, s. r. o., Mostová 6, 811 02 Bratislava,

a zverejnená vo vestníku úradu 6. mája 2011 pre tovary „*priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel, svietiace materiály, sviečky a knóty na svietenie*“ v triede 4 a pre služby „*maloobchodná činnosť s motorovými vozidlami, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s mazivami, palivami, so súčastami vozidiel, autodoplnkami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel, zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu, sprostredkovanie obchodu s palivami a mazivami, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, pomoc pri riadení obchodných aktivít, marketingové služby, marketingové poradenstvo a štúdie, ekonomické a organizačné poradenstvo, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, služby porovnávanie cien, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, predvádzanie tovaru, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 37 a 43“ v triede 35, „*inštalácia, montáž a opravy výrobných, prevádzkových a opravárskych technológií v automobilovom a petrolejárskom priemysle, poradenská činnosť v oblasti inštalácie a servisu v automobilovom a petrolejárskom priemysle, autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie), montáž a opravy čerpacej techniky, umývanie dopravných prostriedkov, opravy, montážne služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel, protikorozívne nátery ako ošetrovanie vozidiel, čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel, protektorovanie pneumatík, vulkanizácia pneumatík (oprava), leštenie a mazanie vozidiel, čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel, montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva, stavebníctvo (stavebná činnosť), výstavba priemyselných budov, výstavba čerpacích staníc, výstavba podzemných nádrží, služby čerpacích staníc patriace do tejto triedy, stavebný dozor, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 37 a „*bufety (rýchle občerstvenie), reštauračné a kaviarenské služby, prevádzka reštaurácií a kaviarní, motely, penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie, prechodné ubytovanie, jedálne a závodné jedálne, hotelierske služby, ubytovanie, prechodné ubytovanie, jedálne a závodné jedálne, hotelierske služby, služby barov, poskytovanie hotelového ubytovania, služby motelov, penziónov, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, rezervácia penziónov a hotelov, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky smerovali proti všetkým tovarom a službám prihláseného označenia.***

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ, spoločnosť BP Europa SE, Überseeallee 1, Hamburg, Nemecko, je majiteľom:

1) slovej ochranej známky Spoločenstva č. 125492 „ARAL“ s právom prednosti od 1. apríla 1996, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004 a zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

2) kombinovanej ochranej známky Spoločenstva č. 125443 „ARAL“ s právom prednosti od 1. apríla 1996, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004 a zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie druhej staršej ochranej známky:



3) medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 414261 „ARAL“ s právom prednosti od 8. júla 1974, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 20, 21, 28 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky:



4) kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 5610498 „ARAL“ s právom prednosti od 23. júna 2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1 a 4 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ odmietol argumentáciu prvostupňového orgánu ako nepodloženú a nezákonnú. Vytykal mu najmä to, že sa nedostatočne, prípadne vôbec nevysporiadal s jeho vyjadreniami k námietkam a požiadal, aby úrad opätovne podané námietky preskúmal, pričom by vzal do úvahy vyjadrenia oboch účastníkov konania. Poukázal tiež na to, že argumenty prvostupňového orgánu išli nad rámec odôvodnenia, ktoré predložil namietateľ, čo je podľa neho nezákonné.

Prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o tom, že staršie ochranné známky získali dobré meno, pričom konštatoval, že tento záver si prvostupňový orgán vytvoril bez toho, aby zobral do úvahy jeho vyjadrenia k podaným námietkam.

Okrem toho napadol prvostupňové rozhodnutie v rozsahu posúdenia naplnenia ďalšej z podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne posúdenie podmienky ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo vzniku ujmy na ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene. Táto podmienka podľa prihlasovateľa nebola ani zo strany namietateľa ani zo strany prvostupňového orgánu dostatočne odôvodnená.

Keďže odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, prvostupňové rozhodnutie preskúma v uvedenom rozsahu.

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

Pri hodnotení dôvodnosti námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa teda neskúma pravdepodobnosť zámény či asociácie kolíznych označení, ale kumulatívne splnenie všetkých

zákonných podmienok, vrátane potenciálnej možnosti, že prihlásené označenie by v prípade používania mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti alebo jej dobrému menu. Majiteľ staršej ochrannej známky zároveň nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

V súvislosti s posúdením, či staršie ochranné známky v preskúvanom prípade získali dobré meno orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí, na základe zhodnotenia dôkazových materiálov namietateľa, dospel k záveru, že tento predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky, predmetom ktorej je prihlásené označenie, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, ktoré sú spôsobilé preukázať dobré meno slovnej i kombinovaných starších ochranných známok vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám na území Nemecka a Luxemburska. Z predložených dôkazových materiálov vzťahujúcich sa na územie Nemecka a Luxemburska usúdil, že staršie ochranné známky pozná podstatná časť relevantnej verejnosti, ktorú zaujímajú príslušné tovary a služby, a teda že staršie ochranné známky majú u širokej spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k priemyslu olejov a palív, ako aj k poskytovaným službám čerpacích staníc dobré meno na území Európskej únie.

Prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vyčítal najmä skutočnosť, že pri hodnotení dobrého mena starších ochranných známok nezobral do úvahy jeho vyjadrenia, ktoré podľa neho vyššie uvedený záver vyvracajú. Prihlasovateľ, ako to vyplýva z jeho vyjadrenia o námietkach, argumentoval tým, že:

- namietateľ nepreukázal dobré meno starších ochranných známok, pretože predložené doklady sú nedostatočné,
- ochranné známky „ARAL“ nie sú na území Slovenskej republiky používané od roku 2003; zo samotného faktu, že v rokoch 1996 – 2003 bola na Slovensku sieť čerpacích staníc „ARAL“ (prípadne do roku 2007 predaj olejov „ARAL“) nevyplýva, že staršie ochranné známky majú dobré meno,
- namietateľ sa rozhodol posilniť svoju pozíciu v Nemecku a Luxembursku a návrat značky na Slovensko je vysoko nepravdepodobný,
- trh s pohonnými palivami je špecifický v tom, že súťaželia na nemeckom trhu neovplyvňujú súťažiteľov na slovenskom trhu, a preto nie je možné automaticky vyvodiť, že používanie určitého označenia na slovenskom trhu ovplyvňuje označenia používané na nemeckom trhu a naopak,
- s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora ES vo veci C-301/07 PAGO zo 6. októbra 2009 je podmienka dobrého mena staršej ochrannej známky Spoločenstva splnená len za predpokladu, že táto ochranná známka má dobré meno v podstatnej časti Európskej únie; namietateľ však preukazoval dobré meno v Luxembursku, ktoré počtom obyvateľov tvorí 0,1 % obyvateľstva Európskej únie, a teda takýto rozsah známosti nie je možné považovať za dostatočný,
- značka „ARAL“ je od roku 2001 súčasťou skupiny BP; keďže spoločnosť BP spôsobila v apríli 2010 najväčšiu ekologickú krízu v dejinách Severnej Ameriky, keď došlo k úniku ropy v Mexickom zálive, je otázne, či spájanie tejto značky so spoločnosťou BP je spôsobilé zabezpečiť jej dobré meno,
- predsedkyňa nemeckej Strany zelených Claudia Roth v máji 2010 vyzvala nemeckých spotrebiteľov na bojkot produktov firmy BP, vrátane čerpacích staníc „ARAL“, o čom svedčia doklady predložené prihlasovateľom, čím nepochybne utrpelo dobré meno značky „ARAL“; rovnako v ďalšom dôkaze prihlasovateľa – v článku z časopisu Der Spiegel z 21. júna 2010 sa písalo o tom, že „zelení“ politici v Nemecku volajú po bojkote čerpacích staníc „ARAL“, pričom sú v článku vedľa výzvy na bojkot jasne viditeľné namietané ochranné známky,
- spochybnil niektoré namietateľom predložené dôkazové materiály s tým, že ich preklad nie je autorizovaný a tiež vyjadril pochybnosti o ich datovaní; zdôraznil najmä to, že doklady pochádzajú z obdobia dlho pred podaním napadnutej prihlášky, pričom poukázal na skutočnosť, že vnímanie verejnosti sa môže postupne meniť, a to nielen k posilňovaniu dobrého mena, ale i k jeho oslabeniu; v tejto súvislosti sa odvolal na rozhodnutie úradu zn. POZ 5571-2008 N/183-2009/Zach z 30. júna 2009, z ktorého vyplýva, že doklady datované približne 5 rokov pred podaním prihlášky možno považovať len za podporné.

Z uvedených skutočností podľa prihlasovateľa vyplýva, že doklady namietateľa samy osebe nedokazujú dobré meno starších ochranných známk, ale môžu mať len podporný charakter k ďalším dôkazom, ktoré však namietateľ nepredložil.

Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na vyjadrenia prihlasovateľa uvedené v rozklade opätovne preskúmal dôkazové materiály predložené obidvomi účastníkmi konania a zistil, že z dôkazových materiálov predložených namietateľom je nepochybné, že staršie ochranné známky (slovné i kombinované) boli používané predovšetkým vo vzťahu k územiu Nemecka a Luxemburska, a to do takej miery, že tieto označenia získali dobré meno, a to v období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, tzn. pred 31. decembrom 2010.

V prvom rade, pokiaľ ide o dôkazové prostriedky namietateľa, ktoré sa viažu k územiu Nemecka, tieto sú datované v rokoch 2001 až 2007. Z dokladov (prílohy č. 12 a 13) vyplývajú také skutočnosti, ako napríklad že sieť čerpacích staníc „ARAL“ sa v uvedenom období pohybovala v počte 2 500 a viac, čo znamená, že bola jednotkou v danom segmente na nemeckom trhu. Okrem toho sa podľa prieskumov z rokov 2004 a 2006 (prílohy č. 16 a 17) stala na nemeckom trhu značkou, ktorej spotrebitelia dôverujú najviac zo všetkých predajcov pohonných hmôt. V rokoch 2004 a 2007 sa objavila v publikácii „Superbrands“ (príloha č. 18), teda najlepších značiek v Nemecku. Z histórie (príloha č. 40) vyplýva, že spoločnosť „ARAL“ má na nemeckom trhu viac ako storočnú tradíciu, pričom kombinované označenie „ARAL“, ktoré predstavuje staršie ochranné známky, bolo používané na nemeckom trhu od roku 1971 (príloha č. 49).

Okrem toho je z namietateľom predložených dokladov (prílohy č. 19 a 20) zrejmé, že sieť čerpacích staníc „ARAL“ oslávila v roku 2007 v Luxembursku 50 rokov svojho pôsobenia, čo bolo sprevádzané intenzívnou mediálnou reklamnou kampaňou.

Z ďalších dôkazov (príloha č. 33, 36, 38) zase vyplýva, že označenia zodpovedajúce starším ochranným známkam, resp. tretej staršej ochrannej známke, boli v určitom období, konkrétne v rokoch 1993 až 2003 používané i na území Slovenska v súvislosti s predajom pohonných hmôt prostredníctvom čerpacích staníc. Zároveň je zrejmé (príloha č. 42), že neskôr pôsobila na území Slovenska ako výhradný dovozca a dodávateľ olejov a mazív značky „ARAL“ spoločnosť ARAL OIL Slovakia, spol. s r. o.

Čo sa týka protiargumentov prihlasovateľa a jeho tvrdenia, že staršie ochranné známky nezískali dobré meno, resp. že namietateľ uvedenú skutočnosť dôkazmi nepreukázal, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že namietateľom predložené doklady preukazujú používanie starších ochranných známk dlho pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky je potrebné uviesť, že predložené doklady, a to najmä tie, ktoré sa týkajú územia Nemecka, sa vzťahujú k obdobiu rokov 2001 až 2007. Keďže napadnutá prihláška ochrannej známky bola podaná v roku 2010, je zrejmé, že tieto doklady sú datované tri a viac rokov pred jej podaním, čo z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je možné považovať za natoľko dlhé obdobie, aby označenie, ktoré získalo dobré meno, toto mohlo stratiť. Navyše z dokladov predložených samotným prihlasovateľom vyplýva, že ochranné známky „ARAL“ boli používané na území Nemecka nepretržite aj v priebehu roku 2010. Je tiež potrebné si uvedomiť, že predaj pohonných hmôt a súvisiacich tovarov a služieb na čerpacích staniaciach je špecifický v tom, že ide segment trhu, na ktorom sa nevyskytuje príliš veľa veľkých súťažiteľov (z dôkazových materiálov vyplýva, že napríklad na nemeckom trhu v roku 2004 pôsobili o. i. najmä veľké spoločnosti ako ARAL, Shell, Esso, Jet, DEA, BP, Elf, Agip, Tamoil, Total a Avia). Z uvedeného vyplýva, že relevantní spotrebitelia, t. j. motoristi, ktorí tankujú na týchto čerpacích staniaciach, sú zvyknutí na niekoľko málo firiem (a im zodpovedajúce označenie), ktoré poskytujú predaj pohonných hmôt. To znamená, že na jednej strane je na predmetnom trhu pár veľkých súťažiteľov a zároveň objem predaných tovarov a služieb (predovšetkým pohonných hmôt) je veľmi vysoký, čo zakladá predpoklad, že spotrebitelia jednak väčšinou poznajú všetkých veľkých poskytovateľov daných tovarov a súvisiacich služieb a jednak majú tendenciu skôr si vytvoriť väzbu na konkrétnu značku, ktorej dôverujú a ktorá im zostane v pamäti. Okrem toho, ak sa niektorá ochranná známka umiestni v danom segmente v prieskume ako najlepšia alebo najdôveryhodnejšia zo všetkých a súčasne získa na danom území titul „Superbrand“ (superznačka), je dôvodné predpokladať, že toto označenie má dobré meno, ktoré si spotrebitelia zapamätajú niekoľko rokov, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje argument prihlasovateľa, že staršie ochranné známky mohli dobré meno i stratiť, za nedôvodný.

V tejto súvislosti je namieste vyjadriť sa tiež k argumentu prihlasovateľa, že nakoľko spoločnosť BP, ktorá vlastní čerpacie stanice „ARAL“, spôsobila v roku 2010 v Mexickom zálive ekologickú katastrofu, na čo zareagovali niektorí nemeckí politici výzvou na bojkot čerpacích staníc uvedených značiek, táto skutočnosť mohla spôsobiť, že označenie „ARAL“ stratilo dobré meno. Napriek tomu, že nemožno poprieť, že uvedené skutočnosti mohli ovplyvniť vnímanie spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k značke „ARAL“, zároveň prihlasovateľ nijakým spôsobom nepreukázal, že by došlo napríklad k tomu, že by spotrebiteľia začali túto značku reálne ignorovať, čím by došlo k poklesu jej hodnoty alebo k poklesu predaja ňou označovaných tovarov alebo služieb. V prihlasovateľom predložennom článku sa naopak uvádza, že sieť čerpacích staníc „ARAL“ nezaznamenala pokles tržieb.

Ďalej, pokiaľ ide o odvolávku prihlasovateľa na územný rozsah používania starších ochranných známk Spoločenstva a s tým súvisiaci rozsudok Súdneho dvora ES vo veci C-301/07 PAGO zo 6. októbra 2009, je potrebné uviesť, že podľa tohto rozsudku sa vyžaduje preukázanie dobrého mena ochrannej známky Spoločenstva v podstatnej časti Európskej únii, pričom ale takýmto územím môže byť aj územie jedného štátu. Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade je preukázané používanie/známosť a z toho vyplývajúce dobré meno starších ochranných známk na území Nemecka, prípadne Luxemburska, potrebné považovať za dostatočné, keďže ide o jeden z najväčších štátov Európskej únie a nepopierateľne jej ekonomického lídra. Luxembursko zase predstavuje jeden z najbohatších štátov únie a hoci veľkosťou nie je tak významný ako iné väčšie členské štáty, z pohľadu ekonomiky predstavuje jeden z dôležitých trhov, čo je v danom prípade rozhodujúce. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje preukázané dobré meno starších ochranných známk, najmä na území Nemecka, v danom prípade za dostačujúce.

Čo sa týka prihlasovateľovho spochybnenia predložených dôkazov z dôvodu, že ich preklad nebol autorizovaný, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že doklady sú zrozumiteľné na to, aby z nich bolo možné bez väčších problémov zistiť podstatné a rozhodujúce skutočnosti, akými sú známosť starších ochranných známk. Svedčí o tom už len samotný fakt, že staršie ochranné známky namietateľa boli zaradené do rebríčka ako je „European Most Trusted Brands“, teda naj dôveryhodnejšie značky Európy alebo do publikácie „Superbrands“ v Nemecku. Orgán rozhodujúci o rozklade teda v danom prípade namietateľom predložené dôkazy považuje za dostatočné a ich výpovednú hodnotu za primeranú na preukázanie splnenia podmienky dobrého mena starších ochranných známk na území Európskeho spoločenstva tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Len ako podporný argument možno spomenúť, že otázkou dobrého mena starších ochranných známk „ARAL“ sa zaoberal v rozsudku z 11. januára 2011 vo veci č. k. 10CbPv/2/2010-93 aj Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý na základe vykonaného dokazovania konštatoval, že staršie ochranné známky namietateľa možno považovať za všeobecne známe ochranné známky s dobrým menom. Tento záver podľa súdu vyplýva nielen z dlhoročného používania tretej staršej ochrannej známky na území Slovenska, ale i z jej všeobecnej známosti u spotrebiteľskej, najmä motoristickej verejnosti, ktorá si ju spája s kvalitným tovarom a službami (ako to vyplýva z predložených dokumentov o prieskumoch, histórii a hodnote ochrannej známky). Okresný súd doplnil, že z faktu, že Slovensko nie je izolovanou krajinou a motoristi sa pohybujú po území celej Európy vyplýva, že ochranná známka „ARAL“ je i aktuálne na Slovensku známa napriek tomu, že ňou označená sieť čerpacích staníc na našom území už dlhšiu dobu neexistuje. V rozsudku z 26. mája 2011 vo veci sp. zn. 43Cob/114/2011 zase Krajský súd v Banskej Bystrici, ktorý rozhodoval o odvolaní proti vyššie uvedenému rozsudku okresného súdu, dospel k záveru, že navrhovateľ (v predmetnom konaní namietateľ) v konaní preukázal, že jeho ochranná známka „ARAL“ získala v príslušných kruhoch pred vznikom práva prednosti odporcom prihláseného označenia (pozn. pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 6353-2008, tzn. pred 21. novembrom 2008) dobré meno nielen v Slovenskej republike, ale aj u širokého okruhu osôb v rámci Európskej únie, čo navrhovateľ v konaní doložil listinnými dôkazmi, a to o verejnom prieskume trhu, o reklame, o historickom zápise, prehľadom o predaji výrobkov.

Prihlasovateľ uvedenú argumentáciu súdov odmietol s tým, že v danom súdnom konaní úplne absentovali dôkazy dobrého mena namietaných ochranných známk. Vyjadril presvedčenie, že Krajský a aj prvostupňový Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodovali viac na základe vlastných dojmov a pocitov ako dôkazov, rozhodovali na základe neoprávnenej analógie k dobrej povesti obchodného mena, ktoré sa automaticky predpokladá, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dobrá povesť obchodného mena a dobré meno ochrannej známky sú však v skutočnosti odlišné právne pojmy. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že hoci mu nie je známy konkrétny obsah dôkazných materiálov, na základe ktorých súdy vo vyššie uvedenej veci rozhodovali, zo znenia samotných rozsudkov jasne vyplýva, že súdy nerozhodovali

len na základe vlastných dojmov a pocitov, ako to účelovo tvrdí prihlasovateľ, ale k daným záverom dospeli na základe riadneho dokazovania. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že spomenuté rozsudky sú relevantné aj pre dané konanie a svedčia o tom, že súdne autority nezávisle na stanovisku úradu, ale zhodne s jeho názorom, dospeli k tomu, že starším ochranným známkam namietateľa „ARAL“ je možné priznať dobré meno.

V súvislosti s ďalšou z podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach – podobnosťou kolíznych označení, je potrebné uviesť, že prvostupňový orgán prihlásené kombinované označenie „RAL“ a slovné a kombinované staršie ochranné známky „ARAL“ podrobne porovnal a vyhodnotil ako vizuálne a foneticky podobné s tým, že sémantické hľadisko nebude mať na hodnotenie ich podobnosti vplyv, keďže žiadne z predmetných označení nemá konkrétny význam. Zároveň sa vyjadril aj k tvrdeniu prihlasovateľa, že „RAL“ je zaužívanou skratkou pre označovanie farebných odtieňov, zatiaľ čo „ARAL“ sa spája s pohorím Aral, prípadne je používané ako typové označenie krbov či parfumov. Tento názor však prvostupňový orgán odmietol ako nedôvodný s tým, že je nepravdepodobné, že by si relevantná spotrebiteľská verejnosť spájala uvedené slovné prvky s týmto sémantickým obsahom.

Takéto hodnotenie je z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade objektívne, dostatočne vyčerpávajúce a zohľadňuje všetky relevantné argumenty účastníkov konania, ako aj zákonitosti, ktoré sa v známkovoprávnej praxi štandardne uplatňujú pri hodnotení podobnosti označení. K sémantickému hodnoteniu je možné ešte doplniť, že pri hodnotení podobnosti sa vychádza z významu, ktorý okamžite napadne relevantného spotrebiteľa bez toho, aby sa nad významom slov dlhšie zamýšľal, prípadne si ho vyhľadával. Nakoľko prihlasovateľ v podanom rozklade túto časť prvostupňového rozhodnutia nespochybnil ani neuviedol také skutočnosti, z ktorých by vyplývala potreba znova zhodnotiť podobnosť kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade sa nebude týmto porovnaním opätovne zaoberať a za smerodajný bude považovať záver prvostupňového orgánu o ich podobnosti.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil s prvostupňovým rozhodnutím, pokiaľ ide o posúdenie naplnenia poslednej z podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne s posúdením, či v predmetnom prípade môže dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo ujme na ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene. Táto podmienka podľa prihlasovateľa nebola zo strany namietateľa ani zo strany prvostupňového orgánu dostatočne odôvodnená; navyše prvostupňový orgán mal produkovať argumenty nad rámec odôvodnenia, ktoré predložil namietateľ, čo prihlasovateľ označil za nezákonné.

Prihlasovateľ okrem toho zdôraznil, že samotný fakt, že by bežnému spotrebiteľovi mohli pri vnímaní prihláseného označenia prísť na myseľ staršie ochranné známky, nie je dostatočným dôkazom toho, že prihlásené označenie by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ sa totiž v zmysle judikatúry vo veciach ochranných známk nemôže zbaviť povinnosti okrem dobrého mena zároveň dokazovať aktuálnu ujmu alebo možnosť budúcej ujmy, ktorá by mu používaním prihláseného označenia mohla vzniknúť napríklad tým, že by sa znížila rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk. Doplnil, že k ťaženiu ani ujme na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk nemôže v preskúmanovom prípade dôjsť aj z dôvodu, že kolízne ochranné známky sa na trhu nestretnú, keďže staršie ochranné známky sa používajú iba na území Nemecka a Luxemburska a nie na Slovensku.

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

Namietateľ v námietkach poukázal na to, že ochrannú známku „ARAL“ používal v Slovenskej republike už viac ako 14 rokov pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to na tovaroch a službách renomovanej spoločnosti, ktoré majú najvyššiu kvalitu. Táto ochranná známka s dlhoročnou tradíciou vo svete nadobudla dobré meno tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku. Na základe vysokej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a skutočnosti, že prihlasovateľ tieto vedome napodobnil, pričom o existencii práv namietateľa k starším ochranným známkam vedel z predchádzajúceho sporového konania, ako aj zo súdneho sporu, je nepochybná snaha prihlasovateľa zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť

starších ochranných známkov pre svoje označenie. Prihlásené označenie je pritom spôsobilé poškodiť zvláštny charakter a dobrú povesť, ktoré staršie ochranné známky získali dlhodobým používaním na relevantnom trhu. Namietateľ ďalej doplnil, že je jeho oprávneným záujmom, aby bez jeho súhlasu tretie osoby nepoužívali v obchodnom styku označenie podobné s jeho staršími ochrannými známkami, a aby žiadne takéto označenie nebolo ani registrované ako ochranná známka. V opačnom prípade by namietateľovi vznikla ujma na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známkov a ich dobrom mene.

Z uvedeného vyjadrenia namietateľa je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že namietateľ v podaných námietkach jasne uviedol, že prihlásené označenie by vďaka svojej podobnosti so staršími ochrannými známkami ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, ktoré si spotrebitelia spájajú s vysokou kvalitou poskytovaných tovarov a služieb. Prvostupňový orgán v tejto súvislosti doplnil, že v prípade, že by k takémuto ťaženiu došlo, prihlasovateľ by získal neoprávnenú výhodu.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade je možné sa s vyššie uvedenými úvahami namietateľa a prvostupňového orgánu stotožniť. Pokiaľ totiž ide o kolízne tovary a služby, je zrejmé, že namietateľ preukázal dobré meno vo vzťahu k motorovým palivám a olejom. Prihlasovateľ na druhej strane požaduje ochranu rovnako pre palivá a oleje v triede 4, ďalej pre obchodovanie s týmito tovarmi a tiež pre služby ako napríklad obchodovanie s automobilmi v triede 35, pre služby autoopravní, súvisiacu poradenskú činnosť, ako aj služby čerpacích staníc v triede 37. Nakoniec sa prihlasovateľ dožaduje ochrany pre stravovacie a ubytovacie služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. To znamená, že kolízne tovary a služby sú navzájom zhodné, podobné i nepodobné. Jednoznačne však možno konštatovať, že všetky uvedené kategórie tovarov a služieb spolu navzájom súvisia, a to tým, že v súčasnosti je trendom poskytovať široké spektrum služieb pre motoristov na jednom mieste, jedným subjektom, pod jednou značkou. Takéto služby zahŕňajú predaj palív a olejov, služby autoservisu, ale i reštauračné, prípadne ubytovacie služby motolov. S ohľadom na uvedené je dôvodné tvrdiť, že v prípade, ak si spotrebiteľ spája označenie „ARAL“ s motorovými palivami a olejmi, ten istý spotrebiteľ by sa mohol reálne domnievať, že tovary a služby označené podobným označením „RAL“ spolu navzájom súvisia, resp. by si pozitívny obraz starších ochranných známkov spojil s prihláseným označením, čím by jasne dochádzalo k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známkov.

Čo sa týka možnej ujmy na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známkov, túto prvostupňový orgán videl najmä v tom, že by sa oslabovala ich jedinečnosť a staršie ochranné známky by tak mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami namietateľa, pretože by si verejnosť prestala tieto ochranné známky spájať výlučne s tovarmi a službami namietateľa a začala by si ich spájať s rôznymi tovarmi a službami pochádzajúcimi z rôznych zdrojov. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti dodáva, že uvedená argumentácia je logická a v známkovoprávnej terminológii býva táto situácia označovaná tiež ako „rozdobovanie“ rozlišovacej spôsobilosti. Pravdou je, že vzhľadom na okolnosti predmetného prípadu, tzn. vysokú mieru podobnosti prihláseného označenia najmä s prvou staršou ochrannou známkou, preukázané dobré meno starších ochranných známkov, ako aj kolízne tovary a služby predstavujúce prepojené segmenty trhu, túto situáciu v danom prípade nie je možné vylúčiť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom považuje za potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa, podľa ktorého namietateľ ani prvostupňový orgán splnenie poslednej podmienky uplatneného námietkového dôvodu, t. j. zásah do práv starších ochranných známkov, riadne neodôvodnili; prvostupňový orgán mal dokonca uvádzať argumenty nad rámec odôvodnenia podaných námietok. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prvostupňový orgán vo svojej úvahe, na ktorú je oprávnený, neprekročil rámec podaných námietok. Je potrebné zdôrazniť, že úspech či neúspech, resp. splnenie alebo nesplnenie jednotlivých zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je možné posudzovať izolovane, ale v konečnom dôsledku ako jeden celok. Inými slovami, skutočnosť, či môže alebo nemôže dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známkov alebo k ujme na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známkov nevyplýva len zo samotného odôvodnenia tejto podmienky izolovane, ale je potrebné zväziť najmä to, aké známe sú staršie ochranné známky u relevantnej verejnosti, akú mieru podobnosti vykazujú kolízne označenia a tiež to, či kolízne tovary alebo služby (aj keď prípadne nepodobné) vytvárajú navzájom určité spojenie, ktoré je na trhu možné predpokladať a ktoré je reálne. V danom prípade, ako už bolo zhodnotené skôr, boli tieto podmienky naplnené, a preto je zásah do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známkov, v prípade používania prihláseného označenia, reálny. Ako bolo navyše spomenuté, namietateľ nemusí preukazovať skutočnú aktuálnu ujmu, stačí, ak takéto riziko existuje do budúcnosti.

Pokiaľ ide o odkaz prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-369/10 BEATLE z 29. marca 2012 v spojení s rozsudkom Súdneho dvora ES vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008, podľa ktorých sa preukazovaním dobrého mena či rozlišovacej spôsobilosti ešte nedokazuje, že napadnuté označenie by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z tejto rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Hoci, ako vyplýva aj z predmetných rozsudkov, dôkazné bremeno v takýchto prípadoch spočíva na namietateľovi, nie je možné predpokladať, že by namietateľ bol vždy reálne schopný predložiť dôkazy svedčiace napríklad o tom, že vďaka používaniu prihláseného označenia došlo v mysli spotrebiteľov k rozdrobeniu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, a teda spotrebiteľia už tieto neprisudzujú výlučne namietateľovi alebo, že došlo k ujme na dobrom mene starších ochranných známk, vďaka čomu napríklad klesol predaj pohonných hmôt namietateľa a pod. Z tohto dôvodu je dôkazná povinnosť namietateľa oslabená v tom zmysle, že nemožno očakávať, že namietateľ predloží dôkaz o reálnej ujme. Aj preto sa v citovaných rozsudkoch počíta skôr s logickým a rozumným odôvodnením, resp. úvahou, než samotným dokazovaním, a to najmä potenciálneho, tzn. prípadného budúceho zásahu do príslušných práv namietateľa, čo v predmetnom prípade možno považovať za splnené.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že nemôže dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena alebo k ujme na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk, pretože tieto sa na trhu nestretnú z dôvodu, že prihlásené označenie je používané na území Slovenska, zatiaľ čo namietateľ svoje ochranné známky používa na území Nemecka a Luxemburska, je potrebné zdôrazniť, že, ako vyplýva aj z rozsudku Súdneho dvora ES vo veci C-301/07 PAGO zo 6. októbra 2009, pre konštatovanie zásahu do skorších práv namietateľa postačuje, aby relevantná verejnosť v krajine národnej prihlášky ochrannej známky, tzn. v danom prípade na Slovensku, mala aspoň vedomosť o existencii starších ochranných známk. Staršia ochranná známka teda nemusí mať nevyhnutne na tomto území dobré meno. Na základe dôkazových materiálov namietateľa je možné považovať za preukázané, že relevantná motoristická verejnosť na Slovensku pozná staršie ochranné známky „ARAL“, keďže táto spoločnosť na našom území v rokoch 1993 – 2003 prevádzkovala sieť čerpacích staníc. Je potrebné pripomenúť, že vzhľadom na špecifický segment trhu, t. j. predaj pohonných hmôt, na ktorom zvyčajne poskytuje svoje tovary a služby len niekoľko málo veľkých súťažiteľov, je dôvodné predpokladať, že relevantný okruh spotrebiteľov si, i napriek tomu, že sieť čerpacích staníc s označením „ARAL“ od roku 2003 na Slovensku už neexistuje, pamätá a pozná tovary a služby poskytované pod staršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti je možné odvolať sa aj na už zmienený rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý sa vyslovil, že z faktu, že Slovensko nie je izolovanou krajinou a motoristi sa pohybujú po území celej Európy, vyplýva, že ochranná známka „ARAL“ je i aktuálne na Slovensku známa napriek tomu, že ňou označená sieť čerpacích staníc na našom území už dlhšiu dobu neexistuje. S prihliadnutím na uvedené je dôvodné predpokladať, že slovenskí spotrebiteľia sa pri stretnutí s prihláseným označením môžu reálne domnievať, že tovary alebo služby prihlasovateľa sú obchodne prepojené s tovarmi alebo službami namietateľa, prípadne si môžu pozitívny obraz tovarov a služieb namietateľa spájať s tovarmi a službami prihlasovateľa, čím by dochádzalo k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade na záver uvádza, že jedným z argumentov prihlasovateľa v podanom rozklade bolo tvrdenie, že zmyslom zásady dvojinstančnosti správneho konania je, aby bolo rozhodnutie reálne preskúmané v dvoch inštanciách, a aby sa účastníci správneho konania mohli vyjadriť k prvostupňovému rozhodnutiu, konkrétne k posúdeniu argumentov v ňom uvedených a k dokazovaniu vykonanému prvostupňovým orgánom. Nakoľko podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán odignoroval a neposúdil vyjadrenia prihlasovateľa k námietkam, tento tvrdil, že sa nemal k čomu v rozklade vyjadriť. Doplnil, že ak by toto posúdenie vykonal druhostupňový orgán a na základe neho rozhodnutie zmenil alebo potvrdil, porušil by zásadu dvojinstančnosti, či už vo vzťahu k jednému alebo druhému účastníkovi.

Orgán rozhodujúci o rozklade je toho názoru, že argumentácia prihlasovateľa je účelová a zavádzajúca, pretože z obsahu napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že prvostupňový orgán posúdil a vo svojom rozhodnutí zohľadnil a vysporiadal sa so všetkými relevantnými argumentmi prihlasovateľa. Navyše je potrebné zdôrazniť, že prihlasovateľ v rozklade ani neuviedol, konkrétne ktoré jeho argumenty prvostupňový orgán nechal pri rozhodovaní o námietkach do úvahy a namiesto toho len všeobecne konštatoval, že prvostupňový orgán rozhodol výlučne na základe vyjadrenia namietateľa.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade, v zhode s názorom prvostupňového orgánu, konštatuje, že v predmetnom prípade boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto bolo potrebné námietkam vyhovieť a prihlášku ochrannej známky „RAL“, č. spisu POZ 2084-2010, v celom rozsahu zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.

Ing. Mária Fajnorová
Krasovského 13
851 01 Bratislava