



Banská Bystrica 9. februára 2015
POZ 1394-2012 II/4-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 13. decembra 2013 namietateľom VIGOSS TEKSTIL KONFEKSIYON SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Günesli Evren Mah./Gulbahar, Cad. Yesiltepe Sok. N.5/BAGCILAR-Istanbul, Turecko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Andreou Považanovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“) proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1394-2012/N-180-2013/Lut. z 20. septembra 2013 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „VIGOSSKA“, č. spisu POZ 1394-2012, do registra ochranných známok, prihlasovateľky Jany Ďurčovej – JASONA, Cibislávka 1025/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len „prihlasovateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov v triede 18 a pre všetky nárokované tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 zamietania a rozhodnutie zn. POZ 1394-2012/N-180-2013/Lut. z 20. septembra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1394-2012/N-180-2013/Lut. z 20. septembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „VIGOSSKA“, č. spisu POZ 1394-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre tovary „*aktovky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, dáždníky, diplomatické kufričky, držiaky na kufre, chlopne, kabelkové rámy, kabelky, kostry dáždníkov a slnečníkov, kožené náramenné pásy, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené škatule na klobúky, kožené lepenky, kožené obloženia nábytku, kožené šnúry, krúžky na dáždníky, kufre, kufričky, moleskin, nákupné tašky, náprsné tašky, obaly na dáždníky, peňaženky, plážové tašky, plecniaky, puzdrá na kľúče, sieťové nákupné tašky, slnečníky, spoločenské kabelky, šatky na nosenie dojčiat, športové tašky, tašky na kolieskach, torby*“ v triede 18 a pre všetky tovary nárokované v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 771374 „VIGOSS“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“), medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 873537 „VIGOSS“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 4223236 „VIGOSS“ (ďalej len „tretia staršia ochranná známka“ alebo prvá, druhá a tretia staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), so skoršími právami prednosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že vzhľadom na to, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú vo veľkej miere podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska, a teda celkovo možno hovoriť o vyššej podobnosti porovnávaných označení, a vzhľadom na zhodnosť a podobnosť vyššie uvedených tovarov prihláseného označenia s tovarmi starších ochranných známok, aj pri priemernej až

vyššej miere pozornosti spotrebiteľskej verejnosti, existuje pri týchto tovaroch pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami. Porovnávané označenia sú totiž tvorené zhodne veľkými tlačenými písmenami (aj v prípade kombinovanej prvej staršej ochrannej známky je dominantný práve slovný prvok a nie tmavé pozadie), ktoré sú v rovnakom usporiadaní až pri šiestich písmenách („VIGOSS“ vs. „VIGOSSKA“). Tieto sa pritom výrazne prejavujú tak pri ich vizuálnom vnímaní, ako aj pri fonetickej reprodukcii a aj vďaka zachovaniu zdvojennej spoluhlásky „SS“ budú mať za následok, že porovnávané označenia budú pôsobiť podobným celkovým dojmom, pričom rozdiel medzi porovnávanými označeniami (prípona „-ka“) nedokáže vylúčiť pravdepodobnosť ich zámery.

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie je tvorené slovným prvkom „VIGOSSKA“ a staršie ochranné známky sú tvorené takmer zhodným slovným prvkom „VIGOSS“, ktorý možno považovať za prvok s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože nijakým spôsobom nenaznačuje druh či vlastnosť kolíznych tovarov a služieb, možno podľa prvostupňového orgánu konštatovať aj existenciu pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o nárokované tovary v triede 18 „imitácia kože, jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, kožušínové pokrývky, kožušiny, semiš okrem semišu na čistenie, surové kože, telacia koža, vypracované kože“ a služby v triede 35, ktoré boli tiež dotknuté námietkami, prvostupňový orgán konštatoval, že medzi týmito tovarmi a službami prihláseného označenia a tovarmi a službami starších ochranných známk nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k zámene posudzovaných označení a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi posudzovanými označeniami existuje vzájomná spojitosť.

Vo vzťahu k ďalšiemu uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že namietateľovi sa nepodarilo preukázať, že staršie ochranné známky sú známkami s dobrým menom, čím nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok potrebných na úspešné uplatnenie predmetného námietkového dôvodu. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán neposudzoval ďalšiu podmienku v zmysle predmetného ustanovenia, a to či by použitie prihláseného označenia na tovaroch alebo službách, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom spochybnil záver prvostupňového orgánu, že nie sú splnené zákonné podmienky potrebné na zamietnutie prihlášky ochrannej známky pre zostávajúce tovary a služby podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Konkrétne nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že právne relevantným a presvedčivým spôsobom nepreukázal, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom, pretože ním predložené dôkazové materiály sa týkali výlučne obdobia rokov 1999 až 2006, t. j. obdobia, od ktorého v čase podania prihlášky prihláseného označenia uplynulo 6 rokov. Odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že doloženým dokladom chýba výpovedná hodnota, pokiaľ ide o kontinuálne a intenzívne používanie staršej ochrannej známky pred podaním prihlášky ochrannej známky, a že nie je možné zistiť mieru znalosti staršej ochrannej známky u relevantnej verejnosti, jej podiel na trhu či intenzitu a územný rozsah používania na území Európskej únie aj po období roka 2006.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že ním predložené dôkazové materiály v prvostupňovom konaní jednoznačne potvrdzujú, že vďaka vynaloženým investíciám do predaja a propagácie sa jeho označenie „VIGOSS“ stalo na území Európskej únie známym a v dôsledku vysokej kvality, profesionality a spoľahlivosti získalo medzi spotrebiteľmi predmetných tovarov a služieb dobré meno, a to aj napriek skutočnosti, že sa týkali len obdobia rokov 1999 až 2006. Zastával názor, že tak rozsiahle používanie, aké bolo ním preukázané, zanecháva vo vedomí spotrebiteľov vysoké povedomie o ochrannej známke. Uvedenú skutočnosť podľa neho potvrdzuje aj rozhodnutie úradu zn. POZ 5278-2006/OZ 232360/I-128-2013 zo 7. novembra 2013, ktorým úrad rozhodol o návrhu namietateľa na vyhlásenie ochrannej známky č. 232360 „vigoss jeans“ za neplatnú z dôvodu nepodania prihlášky tejto ochrannej známky v dobrej viere. Úrad v predmetnom rozhodnutí uviedol, že: „majiteľ napadnutej ochrannej známky tým, že si podal prihlášku ochrannej známky „vigoss jeans“, obsahujúcu celý slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku, zámerne v očiach spotrebiteľskej verejnosti použitím tohto označenia chcel využiť už označenie známe vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, s cieľom ťažiť z už vybudovaného renomé firmy, ktorá má označenie „VIGOSS“ pre zhodné a podobné tovary a služby chránené od roku 2001 ako medzinárodnú ochrannú známku.“

Namietateľ sa domnieval, že aj keď sa úrad v predmetnom konaní priamo nezaoberal posúdením dobrého mena ochranných známk „VIGOSS“, zhodnotil, že namietateľ si vybudoval renomé vo vzťahu k svojej ochrannej známke „VIGOSS“.

V tejto súvislosti namietateľ poukázal na to, že dobré meno ochrannej známky vyjadruje predovšetkým vlastnosť spočívajúcu v tom, že podstatná časť verejnosti ochrannú známku v dôsledku jej užívania pozná a spotrebitelia si ju spájajú s dobrou kvalitou tovarov a služieb, ktoré chráni. Vo chvíli, keď ďalší súťažiteľ na trhu začne používať staršie označenie, s ktorým si spotrebitelia spájajú dobré vlastnosti, spotrebitelia si môžu vytvoriť pozitívne spojenie medzi starším označením majúcim dobré meno a novým označením. Z doterajšej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je zrejmé, že ochranné známky s dobrým menom alebo vyššou rozlišovacou spôsobilosťou požívajú širší rámec ochrany ako ochranné známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou.

Zároveň zdôraznil, že raz vybudované dobré meno nie je možné len tak „po ceste stratit“. Spotrebiteľská verejnosť si zachováva povedomie o už raz vybudovanom renomé a bude spájať výrobky a/alebo služby neskoršej prihlášky ochrannej známky s namietateľom, bude predpokladať určité ekonomické prepojenie s namietateľom, prípadne bude v omyle, že prihlasovateľ používa prihlásené označenie s vedomím namietateľa. Nie úplne identická, ale podobná situácia nastáva, keď výrobky požívajú dobré meno napriek tomu, že sa na relevantnom trhu často nevyskytujú (napr. autá značky Ferrari, Bugatti, Veyron, Lamborghini a pod.). Ide o výrobky, ktoré sa na trhu vyskytujú sporadicky, keďže nejde o masové autá, a napriek tomu požívajú dobré meno, t. j. je s nimi spojená akási „aura“ výnimočnosti. Podobne je možné hodnotiť už nadobudnuté dobré meno v prospech výrobkov bežnejšej spotreby, pretože aj keď namietateľ nepredložil doklady po roku 2006, to neznamená, že spotrebitelia stratili povedomie o výrobkoch namietateľa po tak rozsiahlom používaní v rámci Európskej únie.

To, že si prihlasovateľ vybral práve označenie „VIGOSSKA“, dokazuje, že sa snaží napojiť na už existujúce povedomie spotrebiteľov o ochrannej známke „VIGOSS“ patriacej namietateľovi, t. j. že staršia ochranná známka namietateľa je natoľko atraktívna, že ju prihlasovateľ prevzal v celosti do prihláseného označenia.

Pokiaľ ide o nepoctivé ťaženie, namietateľ odkázal na rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vo veci R 0404/2004-4, podľa ktorého je nepoctivé ťaženie dané vtedy, keď iný podnikateľ môže minimalizovať svoje obchodné úsilie ako priamy dôsledok spojenia s rozlišovacím charakterom alebo dobrým menom staršej ochrannej známky, ktorú si verejnosť cení. V takejto situácii môže tento podnikateľ účinne využiť známosť ako prostriedok na získanie záujmu spotrebiteľov o svoje výrobky. Výhoda takéhoto podnikateľa spočíva vo výraznej úspore investícií na propagáciu svojich výrobkov, pretože môže parazitovať na tom, čo dosiahla staršia ochranná známka s dobrým menom.

Z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora C-375/97 vo veci General Motors vs. Yplon S.A. vyplýva, že čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky, tým skôr je možné odvodiť nepoctivé ťaženie z týchto hodnôt či ujmu na nich. Staršia ochranná známka namietateľa „VIGOSS“ má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť per se, t. j. ide o vysoko originálne označenie, preto je namietateľ toho názoru, že zápis prihláseného označenia by mohol mať negatívny dopad na ochrannú známku namietateľa v tom, že by mohlo dôjsť k oslabeniu jej atraktivity, a teda k oslabeniu jej rozlišovacej spôsobilosti. Rozlišovacia spôsobilosť známej ochrannej známky totiž môže upadnúť alebo sa znížiť na základe skutočnosti, že osoby odlišné od majiteľa takejto ochrannej známky používajú rovnaké alebo podobné označenia pre iné výrobky alebo služby, než pre aké je táto ochranná známka zapísaná. Prihlásené označenie by mohlo ťažiť z atraktivity a reklamnej hodnoty ochrannej známky namietateľa. Ku konštatovaniu ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti pritom stačí, pokiaľ by si spotrebiteľ na ochrannú známku namietateľa len spomenul a podvedome bol týmto pri svojej voľbe ovplyvnený, bez toho, aby sa domnieval, že tovar pochádza od rovnakého subjektu.

Vo svetle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je podľa namietateľa potrebné prihliadať aj na to, či majiteľ starších práv má už vytvorený známkový rad, t. j. či prihlásené označenie môžu spotrebitelia vnímať ako ďalšiu z ochranných známk namietateľa. Namietateľ má tri staršie ochranné známky, t. j. týmto si vytvoril známkový rad založený na slovnom prvku „VIGOSS“, a preto sa spotrebitelia môžu mylne domnievať, že prihlásené označenie „VIGOSSKA“ je ďalším z označení zapísaných v prospech namietateľa.

Berúc do úvahy preukázanú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk, ich reputáciu a vysokú mieru rozoznatelnosti medzi relevantnými spotrebiteľmi je podľa namietateľa dôvodné konštatovať

veľmi vysoké nebezpečenstvo asociácie jeho ochranných známkok, ktoré sú vysoko originálne, s prihláseným označením.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán nevyhoviel námietkam, zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové posúdenie a rozhodnutie.

Prihlasovateľ bol listom úradu z 22. januára 2014 vyzvaný na vyjadrenie sa k podanému rozkladu, pričom bol upozornený, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí, bude rozhodnuté podľa obsahu spisu. Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 29. marca 2014 k podanému rozkladu nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 účastníkom konania.

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

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

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

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

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „VIGOSSKA“, číslo spisu POZ 1394-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11. septembra 2012 prihlasovateľkou Janou Ďurčovou – JASONA, Cibislávka 1025/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, a zverejnená vo vestníku úradu 2. januára 2013 pre tovary „*aktovky, batohy, cestovné kufre, cestovné tašky, dáždniky, diplomatické kufriky, držiaky na kufre, chlopne, imitácia kože, jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, kabelkové rámy, kabelky, kostry dáždnikov a slnečníkov, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené lepenky, kožené náramenné pásy, kožené obloženia nábytku, kožené škatule na klobúky, kožené šnúrky, kožušínové pokrývky, kožušiny, krúžky na dáždniky, kufre, kufriky, moleskin, nákupné tašky, náprsné tašky, obaly na dáždniky, peňaženky, plážové tašky, plecniaky, puzdrá na kľúče, semiš okrem semišu na čistenie, sieťové nákupné tašky, slnečníky, spoločenské kabelky, surové kože, šatky na nosenie dojčiat, športové tašky, tašky na kolieskach, telacia koža, torby, vypracované kože*“ v triede 18, „*baretky, bundy, čelenky, čiapky, detské nohavičky, dreváky, gabardénové plášte, galoše, gamaše, goliere, jazdecké krátke nohavice, kabáty, kapucne, klobúkové kostry, klobúky, kombiné, korzety, kostýmy, obleky, košele, košele s krátkym rukávom, košeľové sedlá, kovanie na obuv, kožušínové kabáty, kožušínové stóly, krátke kabátiky, kravaty, legíny, lemy na obuv, maškarné kostýmy, náprsenky, nepremokavé odevy, nohavice, oblečenie pre bábätká, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, oblečenie, obuv, odevy, palčiaky, pančuchy, pančuchy absorbujúce pot, pančuškové nohavice, pánske podväzky, pánske spodky, papuče, päty pančúch, peleríny, plátenná obuv, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, pletené svetre,*

pletiaarsky tovar, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na obuv, podprsenky, podväzky, podväzky na pančuchy, podväzky na ponožky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv, pružné pásky na gamaše, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámsku bielizeň, rukavice, rukávniky, saká, sandále, sáry čižiem, snímateľné goliere, spodná bielizeň, spodná bielizeň pohlcujúca pot, spodničky, sukne, svetre, šály, šály uviazané pod krkom, šatky, šály, šatky, závoje, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, špičky na obuv, športová obuv, športové tričká, dresy, telocvičné úbory, tielka, tielka, tričká, tógy, topánky na šport, topánky, tričká, turbany, uniformy, vesty, vesty pre rybárov, vlnené šaty, vnútorné podošvy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky topánok, živôtky, župany“ v triede 25 a služby „kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, obchodné odhady, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný alebo podnikateľský výskum, obchodný manažment v oblasti umenia, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, predvádzanie tovaru, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, prepisovanie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklama, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek tovarov, sekretárske služby, služby outsourcingu, služby porovnávania cien, správa počítačových súborov, sprostredkovateľne práce, televízna reklama, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, výber zamestnancov pomocou psychologických testov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadávanie sponzorov, zbieranie údajov do počítačových databáz“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ VIGOSS TEKSTIL KONFEKSIYON SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Günesli Evren Mah./Gulbahar, Cad. Yesiltepe Sok. N.5/BAGCILAR-Istanbul, Turecko je majiteľom:

– medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 771374 platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 26. novembra 2001, ktorá je zapísaná pre tovary „*clothing, footwear and headgear*“ (odevy, obuv a pokrývky hlavy) v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie prvej staršej ochrannej známky:



– medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 873537 „VIGOSS“ platnej na území Európskej únie, s právom prednosti pre časť tovarov na základe uplatnenej seniority medzinárodnej ochrannej známky č. 771374 „VIGOSS“ od 26. novembra 2001, a pre ostatné tovary a služby s právom prednosti od 3. mája 2005, ktorá je zapísaná pre tovary „*perfumes, deodorants*“ (parfumy, dezodoranty) v triede 3, „*jewellery and precious stones*“ (šperky a drahé kamene) v triede 14, „*bags, suitcases, wallets, key holders made from leather*“ (tašky, kufre, peňaženky, kľúčenký z kože) v triede 18, „*clothing, footwear, headgear*“ (odevy, obuv, pokrývky hlavy) v triede 25 a služby „*services of bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods such as clothings, footwear and headgear (excluding transport thereof), enabling customers to view and purchase these goods in convenience*“ [zhromažďovanie rozličných tovarov, ako sú odevy, obuv a pokrývky hlavy, v prospech iných (okrem ich prepravy) a umožňovanie pohodlného prehliadania a nakupovania týchto tovarov zákazníkmi] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

– slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 4223236 „VIGOSS“ s právom prednosti od 14. decembra 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*ankle bracelets, belt buckles of precious metal for clothing, bolo ties with precious metal tips, bracelets, bracelets of precious metal, brooches, cigar and cigarette boxes of precious metal, cigarette cases made of precious metal, cigarette holders of precious metal, cigarette lighters of precious metal, clip earrings, clocks, costume jewellery, cuff-links, diving watches, earrings, fancy keyrings of precious metals, jewel chains, jewel pendants, jewellery boxes of precious metal, jewellery cases of precious metal, jewellery caskets of precious metal, jewellery chains, jewellery findings, jewellery for the head, jewellery pins for use on hats, jewellery watches, key holders of precious metals, key rings of precious*

metal, lapel pins, letter openers of precious metal, match boxes of precious metal, match holders of precious metal, mechanical and automatic watches, neck chains, necklaces, necktie fasteners, ornamental lapel pins, ornamental pins, ornaments of precious metal, pins being jewellery, pocket watches, purses and wallets of precious metal, rings, tie bars, tie clips, tie fasteners, tie pins, tie tacks, watch boxes, watch bracelets, watch cases, watch chains, watches, watches containing an electronic game function, watches containing a game function, watches for outdoor use“ [náramky na členky, pracky na opasky z drahých kovov k odevom, bolo kravaty („kovbojské“) s hrotmi z drahých kovov, náramky, náramky z drahých kovov, spony/brošne, cigarové a cigaretové tabatierky z drahých kovov, puzdrá na cigarety z drahých kovov, cigaretové špičky z drahých kovov, zapaľovače z drahých kovov, náušnice „klipsne“, hodiny, bižutéria, manžetové gombíky, potápačské hodinky, náušnice, ozdobné kľúčenky z drahých kovov, retiazky (šperky), prívesky (šperky), šperkovníce z drahých kovov, puzdrá na šperky z drahých kovov, schránky na šperky z drahých kovov, retiazky (šperky), šperkové uzávery, klenoty na hlavu, ihlice do klobúkov, klenotnícke hodinky, kľúčenky z drahých kovov, krúžky na kľúče z drahých kovov, odznaky, otvárače na listy z drahých kovov, zápalkové škatuľky z drahých kovov, zápalkové držiaky z drahých kovov, mechanické a automatické hodinky, retiazky na krk, náhrdelníky, spony na kravaty, ozdobné odznaky, ozdobné ihlice, ozdoby z drahého kovu, ihlice ako šperky, vreckové hodinky, peňaženky a náprsné tašky z drahých kovov, prstene, spony na kravaty, klipsy na kravaty, upevňovače kravát, ihlice do kravát, gombíky na kravaty, skrinky na hodinky, remienky na hodinky, puzdrá na hodinky, retiazky na hodinky, hodinky, hodinky obsahujúce elektronické hry, outdoorové hodinky] v triede 14, „athletic bags, all purpose athletic bags, attache cases, backpacks, baby backpacks, baby carriers worn on the body, all purpose sports bags, barrel bags, beach bags, book bags, Boston bags, carry-on bags, clutch bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, leather shopping bags, overnight bags, school book bags, school bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, travelling bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, billfolds, hat boxes for travel, briefcase-type portfolios, briefcases, business card cases, calling card cases, credit card cases, infants carriers worn on the body, non-motorized collapsible luggage carts, document cases, key cases, overnight cases, passport cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, change purses, clutch bags, clutch purses, coin purses, drawstring pouches, fanny packs, felt pouches, golf umbrellas, handbags, leather key fobs, knapsacks, luggage, luggage tags, waist packs, parasols, pocketbooks, briefcase-type portfolios, purses, rucksacks, suitcases, valises, wallets“ (športové tašky, univerzálne športové tašky, aktovky, batohy, detské batôžky, nosiče na nosenie dojčiat na tele, univerzálne športové tašky, tašky valcovitého tvaru, plážové tašky, tašky na knihy, tašky typu Boston, tašky, zapínacie tašky, tašky na plienky, celtové vaky, športové tašky, kožené nákupné tašky, malé cestovné tašky, školské tašky, školské tašky, tašky na rameno, textilné nákupné tašky, nákupné tašky, cestovné tašky, cestovné tašky, cestovné obaly na odevy, cestovné tašky na topánky, dokladovky, cestovné škatule na klobúky, dosky na doklady typu aktovka, aktovky, puzdrá na vizitky, puzdrá na vizitky, puzdrá na kreditné karty, nosiče na nosenie detí na tele, skladacie nemotorizované batožinové vozíky, spisové obaly, puzdrá na kľúče, malé cestovné tašky, puzdrá na pasy, puzdrá na kozmetiku predávané prázdne, toaletné puzdrá predávané prázdne, toaletné tašky predávané prázdne, peňaženky na mince, zapínacie tašky, zapínacie peňaženky, mincové peňaženky, mešce so šnúrkou na zaťahovanie, taštičky na osobné potreby pripojené k opasku, plstené taštičky, golfové dáždniky, kabelky, kožené prívesky na kľúče, ruksaky, batožina, visačky na kufre, tašky na pás, slnečníky, náprsné tašky, dosky na doklady typu aktovka, peňaženky, ruksaky, kufre, malé cestovné tašky, dokladovky) v triede 18 a „anklets, anoraks, balloon pants, bandannas, bandeaus, head bands, sweat bands, neck bands, wrist bands, bathing suits, bathing trunks, bathrobes, beach cover-ups, beachwear, bed jackets, money belts, belts, berets, Bermuda shorts, cloth bibs, blazers, bloomers, blouses, blousons, boas, body shapers, body suits, boleros, bonnets, bottoms, bow ties, boxer shorts, bras, brassieres, breeches, briefs, bustiers, caftans, camisoles, capes, caps, cardigans, cassocks, chaps, chemises, coats, fur coats, leather coats, overcoats, rain coats, sport coats, suit coats, top coats, collars, corselets, corsets, coveralls, cover-ups, cravats, creepers, cuffs, culottes, cummerbunds, dickies, dresses, dressing gowns, dungarees, dusters, evening gowns, foul weather gear except for footwear, foundation garments, frocks, fur jackets, fur stoles, gabardines, gaiters, gauchos, gloves, golf shirts, gowns, night gowns, greatcoats, gym shorts, gym suits, halter tops, hats, head wear, hoods, hosiery, housecoats, infantwear, jackets, leather jackets, wind resistant jackets, jeans, jerseys, jodhpurs, jogging suits, jumpers, jumpsuits, kerchiefs, knee highs, knickers, knit shirts, leggings, leotards, lingerie, loungewear, maillots, mantillas, mantles, miniskirts, mittens, mufflers, muffs, muu muus, neckerchiefs, neckties, neckwear, negligees, night shirts, overalls, pyjamas, pantaloons, panties, pants, sweat pants, tap pants, pantsuits, pantyhose, pareu, parkas, pedal pushers, peignoirs, petticoats, pinafores, play suits, pocket squares, polo shirts, ponchos, pullovers, quilted vests, rain wear except footwear, robes, rompers, sarongs, sashes, scarves, shawls, shifts, shirts, sport shirts, sweat shirts, undershirts, shortalls, shorts, sweat shorts, singlets, skirts, slacks, sleepwear, slippers, smocks, socks, stockings, stoles, suits, vested suits, warm-up suits, sun visors, suspenders, swaddling clothes, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck

sweaters, sweatsocks, swim trunks, swim wear, swimsuits, T-shirts, tailleurs, tangas, tanktops, teddies, tennis wear, footwear, ties, tights, togas, tops, toques, tracksuits, trousers, tunics, turbans, turtlenecks, tuxedos, underclothes, undergarments, underpants, underwear, unitards, veils, vests, visors, waistcoats, wraps, saris“ [náramky na členky, vetrovky, balónové nohavice, šatky, bandeau, čelenky, potítka, pásy na hrdlo, pásy na zápästie, plavky, plavky (pánske), župany, plážové odevy, plážové oblečenie, pyžamové kabátiky, tašky na opasky, opasky, baretky, bermudy, látkové podbradníky, blejzre, pumpky, blúzy, bluzóny, boa, spevňujúca/tvarujúca bielizeň, body, bolerá, čepce, spodné diely, motýliky, boxerské šortky, podprsenky, pumpky, slipy/nohavičky, živôtky, kaftany, kamizoly, peleríny, čiapky, kardigány, sutany, gamaše, dámske košielky, kabáty, kožuchy, kožené kabáty, plášte, plášte do dažďa, bundy, saká, zvrchníky, goliere, šnurovačky, korzety, kombinézy, prehozy, kravatošály, dupačky, manžety, nohavicové sukne, pásy, náprsenky, šaty, župany, nohavice s náprsenkou, ľahké kabáty, večerné róby, odevy do zlého počasia okrem obuvi, vystužená bielizeň, šaty, kožušínové kabátiky, kožušínové štóly, gabardénové plášte, gamaše, gauch nohavice, rukavice, golfové košele, róby/taláre, nočné košele, zimníky, gymnastické šortky, gymnastické súpravy, vrchné diely, klobúky, pokrývky hlavy, kapucne, pančuchový tovar, domáce odevy, dojčenské/detské odevy, saká, kožené saká, bundy proti vetru, džínsy, pletené svetre, jazdecké nohavice/rajtky, joggingové súpravy, svetre, overaly, šatky na hlavu, podkolenky, nohavičky, pletené trička, legíny, dresy, dámska spodná bielizeň, oblečenie na deň, trikoty, mantily, pláštenky, minisukne, palčičiaky, šály, mufy, šaty/šatové zástery, šatky na krk, viazanky, šály a šatky, neglizé, nočné košele, overaly, pyžamá, nohavice, nohavičky, nohavice, teplákové nohavice, voľné šortky na tanec/bielizeň, nohavicové obleky, pančucháče, pareá, parky, krátke nohavice, voľné neglizé, spodničky, zástery, oblečenie na hranie, vreckovky, športové košele, pončá, pulóvre, prešívane vesty, oblečenie do dažďa okrem obuvi, róby/župany, overaly, sarongy, šerpy, šatky, šály, košeľové šaty, košele, športové košele, teplákové bundy, tielka, šortky s náprsenkou, šortky, teplákové šortky, tielka, sukne, nohavice, odevy na spanie, spodničky, haleny, ponožky, pančuchy, štóly, kostýmy/obleky, obleky s vestou, teplákové súpravy, šilty, podväzky, zavinovačky, svetre, roláky, svetre s V-výstrihom, športové ponožky, pánske plavky, plavky, plavky, trička, kostýmy, tangá, tielka, body, tenisové oblečenie, obuv, viazanky, pančuchové nohavice, tógy, topy, dámske klobúčiky bez strechy, teplákové súpravy, nohavice, tuniky, turbany, roláky, smokingy, spodná bielizeň, bielizeň, spodky, bielizeň, trikoty, závoje, vesty, šilty, vesty, plédy, sári] v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

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 dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva (v prípade staršej ochrannej známky Spoločenstva) a treťou je skutočnosť, že použitie prihláseného označenia bez náležitého dôvodu by 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. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Na účely posúdenia dobrého mena sa prvostupňový orgán zaoberal treťou staršou ochrannou známkou, t. j. ochrannou známkou Spoločenstva č. 4223236 „VIGOSS“, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 14, 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konštatoval, že posúdenie prvej a druhej staršej ochrannej známky (medzinárodných ochranných známkov č. 771374 a č. 873537) v súvislosti s inštitútom dobrého mena by nijakým spôsobom neovplyvnilo hodnotenie úradu.

Ako bolo uvedené, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže sa mu nepodarilo právne relevantným a presvedčivým spôsobom preukázať, že staršie ochranné známky sú známkami s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Spolu s námietkami namietateľ predložil nasledujúce dôkazové materiály, resp. skupiny dôkazových materiálov:

- internetové výpisy z registrov ochranných známk týkajúce sa starších ochranných známk (príloha č. 1),
- internetový výpis z registra ochranných známk vedeného úradom týkajúci sa prihláseného označenia (príloha č. 2),
- kópiu výpisu spoločnosti VIGOSS CZ, s. r. o. z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne, z 5. apríla 2006 (príloha č. 3),
- kópie dvoch dohôd o výlučnej distribúcii v tureckom jazyku (príloha č. 4),
- kópiu katalógu namietateľa (príloha č. 5),
- kópie faktúr vystavených namietateľom spoločnostiam so sídlom v Českej republike a na Slovensku a list a faktúru týkajúce sa účasti namietateľa na veľtrhu v Brne (príloha č. 6),
- rôzne doklady týkajúce sa účasti namietateľa na veľtrhu v Brne (príloha č. 7),
- kópie stránok z časopisov obsahujúcich označenie „VIGOSS“ – podľa titulných stránok ide o časopisy určené pre českú verejnosť a časopis „SPORTSWEAR INTERNATIONAL“ (príloha č. 8),
- kópie fotografií predajní, áut, billboardov, reklamných tabúľ a pod. s reklamou na značku „VIGOSS“ (príloha č. 9),
- výtlačky z internetových stránok obsahujúce informácie o činnosti namietateľa a tiež označenie „VIGOSS“ (príloha č. 10),
- kópie dokladov týkajúcich sa účasti namietateľa na rôznych výstavách (príloha č. 11 – časť 1),
- kópiu prehlásenia pána Mehmeta B., zastupujúceho spoločnosť namietateľa, kópiu dokladu vyhotoveného notárom, podľa ktorého má pán Mehmet B. oprávnenie zastupovať namietateľa a zaväzovať ho svojim nezávislým podpisom, výpis z obchodného registra vystavený istanbulským úradom, podľa ktorého je bývalým názvom namietateľa Retko Tekstil Konfeksiyon, rozhodnutie o fúzii spoločnosti Bulur Giyim cestou prevodu na namietateľa z 10. marca 2011, výpis pochádzajúci od Istanbulskej obchodnej komory, z ktorého je zrejmé, že spoločnosť MB Tekstil Konfeksiyon bola zrušená 11. mája 2011, kópie dohôd o výlučnej distribúcii (tieto doklady sú v anglickom a tureckom jazyku) a kópie fotografií predajní a tabuľky v anglickom jazyku týkajúce sa činnosti namietateľa (príloha č. 11 – časť 2),
- kópie stránok z rôznych časopisov (príloha č. 11 – časť 3),
- kópie fotografií predajní, áut, billboardov, reklamných tabúľ a pod. s reklamou na značku „VIGOSS“ (príloha č. 11 – časť 4),
- dôkazové materiály týkajúce sa právnych sporov súvisiacich s ochrannými známkami „VIGOSS“ v rôznych európskych krajinách (príloha č. 11 – časť 5),
- kópie faktúr vystavených namietateľom pre rôzne spoločnosti (príloha č. 12),
- zoznam výstav, ktorých sa namietateľ zúčastnil, zoznam typov dôkazových materiálov predložených v tejto súvislosti a zoznam objednávateľov na týchto dokladoch, preklady predložených dôkazových materiálov v prílohe č. 11 – časť 2 do slovenského jazyka, zoznam reklamných materiálov týkajúcich sa propagácie označenia „VIGOSS“ v Európe, zoznam fotografií obchodov „VIGOSS“ v Európe, opis dôkazových materiálov týkajúcich sa právnych sporov súvisiacich s ochrannými známkami „VIGOSS“ a zoznam faktúr vystavených namietateľom za dodanie výrobkov označených ochrannými známkami „VIGOSS“, resp. „VIGOSS JEANS“ (príloha č. 13).

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že namietateľ s cieľom preukázať svoje tvrdenia o dobrom mene jeho starších ochranných známk predložil kópiu prehlásenia pána Mehmeta B., zastupujúceho spoločnosť namietateľa v tureckom, resp. anglickom jazyku a jeho preklad do slovenského jazyka (príloha č. 11 – časť 2 a príloha č. 13). Podľa tohto prehlásenia namietateľ vyrába tovary nesúce ochrannú známku „VIGOSS“, vytvorenú v roku 1996. Medzinárodný predaj výrobkov „VIGOSS“ bol najskôr uskutočňovaný spoločnosťami VIGOSS Tekstil, MB Tekstil Konfeksiyon, Bulur Giyim a Mehmet B. prostredníctvom distribútorov a maloobchodníkov. Od roku 2011 pán Mehmet B. všetky svoje spoločnosti zoskupil pod názov Vigoss Tekstil. Spoločnosť Vigoss Tekstil bola prvýkrát založená ako Retko Tekstil Konfeksiyon v roku 1996 a v roku 2004 bol tento názov zmenený na Vigoss Tekstil. V tejto súvislosti namietateľ predložil kópiu a preklad dokladu vyhotoveného notárom, podľa ktorého má pán

Mehmet B. oprávnenie zastupovať namietateľa a zaväzovať ho svojim nezávislým podpisom (príloha č. 11 – časť 2 a príloha č. 13). Tiež predložil výpis (a jeho preklad) z obchodného registra vystavený istanbulským úradom, podľa ktorého je bývalým názvom namietateľa Retko Tekstil Konfeksiyon (príloha č. 11 – časť 2 a príloha č. 13), rozhodnutie (a jeho preklad) o fúzii spoločnosti Bulur Giyim cestou prevodu na namietateľa z 10. marca 2011 (príloha č. 11 – časť 2 a príloha č. 13) a výpis (a jeho preklad) pochádzajúci od Istanbulskej obchodnej komory, z ktorého je zrejmé, že spoločnosť MB Tekstil Konfeksiyon bola zrušená 11. mája 2011 (príloha č. 11 – časť 2 a príloha č. 13).

V prehlásení pána Mehmeta B. sa tiež uvádza, že predaj tovaru „VIGOSS“ na Slovensku a v Českej republike prebieha prostredníctvom pána Ing. Josefa K., vlastníka spoločností VIGOSS CZ, s. r. o. a VIGOSS SK, s. r. o. (obidve so sídlom v Českej republike), a to na Slovensku od roku 2004. Najväčším distribútorom tovarov VIGOSS na Slovensku je spoločnosť EVERY – HARABIN MARCEL, Spišská Nová Ves. V tejto súvislosti namietateľ predložil kópie a preklady dohôd o výlučnej distribúcii (príloha č. 4, príloha č. 11 – časť 2 a príloha č. 13), podľa ktorých je p. Josef K., výlučný funkcionár spoločností VIGOSS CZ, s. r. o. a VIGOSS SK, s. r. o., výlučným distribútorom tovarov značky „VIGOSS“ na Slovensku až do 31. decembra 2006, následne až do 31. decembra 2008 a v rámci Českej republiky až do 31. decembra 2004 a následne až do 31. decembra 2006. Namietateľ tiež predložil kópiu výpisu spoločnosti VIGOSS CZ, s. r. o. z Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Brne, z 5. apríla 2006 (príloha č. 3), podľa ktorého bola spoločnosť VIGOSS CZ, s. r. o. zapísaná do tohto registra 20. januára 1998 a jej konateľom je Ing. Josef K.

Pokiaľ ide o ďalšie namietateľom predložené doklady, konkrétne katalóg namietateľa (príloha č. 5), a tiež kópie fotografií predajní, áut, billboardov, reklamných tabulí a pod., s reklamou na značku „VIGOSS“ (príloha č. 9, príloha č. 11 – časť 2, príloha č. 11 – časť 4), je potrebné uviesť nasledovné. Tieto dôkazové materiály neobsahujú žiadny časový údaj, s výnimkou niekoľkých fotografií, ktoré sú označené dátumom (pochádzajú z roku 2005). Z týchto však nie je zrejmé ich súvislosť s územím Európskej únie.

Ďalšiu skupinu dôkazových materiálov predstavujú doklady priložené k námietkam ako príloha č. 8 a príloha č. 11 – časť 3. Ide o kópie stránok z časopisov. Konkrétne namietateľ predložil kópie titulných strán českých časopisov (10 ks) z obdobia rokov 2003, 2004 a 2005 (v niektorých prípadoch nie je možné zistiť dátum). Spolu s nimi priložil kópie vybraných strán z týchto časopisov obsahujúce reklamu na tovary „VIGOSS“, kde sú uvedené adresy predajní a ako výhradný dovozca pre Českú republiku a Slovensko je uvedená spoločnosť GIGANT CZ, s. r. o. alebo VIGOSS CZ, s. r. o. Namietateľ predložil tiež kópiu titulnej strany „SPORTSWEAR INTERNATIONAL“, z roku 2005, ku ktorej pripojil kópiu stránky s reklamou na tovary „Vigoss“. Ostatné ním predložené prefotené stránky z časopisov, ktoré sú určené pre Rusko a Turecko, t. j. pre krajiny mimo Európskej únie, nemôžu byť považované za relevantné na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky na území Európskej únie.

Namietateľ predložil ďalej výtlačky z internetových stránok obsahujúce informácie o jeho činnosti a tiež označenie „VIGOSS“ (príloha č. 10). Viaceré informácie na týchto stránkach sa týkajú rokov 2011 a 2012. Nachádza sa tu informácia o otvorení dvoch nových predajní v Brne v roku 2011 a kontaktné údaje na spoločnosť VIGOSS CZ, s. r. o., ako aj údaj, že výrobky namietateľa sa predávajú aj v Taliansku, Nemecku, Holandsku, Grécku, Litve a Slovinsku a viaceré informácie týkajúce sa krajín mimo Európskej únie.

Ďalšie predložené dôkazové materiály (príloha č. 11 – časť 2 a príloha č. 13) poskytujú údaje o činnosti namietateľa, a to tabuľku obsahujúcu súhrn výdavkov na reklamu a propagáciu za jednotlivé roky v období od roku 2001 do roku 2006, tabuľku obsahujúcu údaje týkajúce sa hrubého exportného predaja tovarov značky „VIGOSS“ v rokoch 1997 až 2006 a tabuľku obsahujúcu údaje týkajúce sa predaja tovarov značky „VIGOSS“ v Českej republike v rokoch 1999 až 2005. Z prvých dvoch spomínaných tabuliek nie je zrejmé, v akom rozsahu sa údaje v nich uvedené týkajú územia štátov Európskej únie. Pri druhej z nich je len uvedené, že údaje sa týkajú Bieloruska, Bulharska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska, avšak nie je zrejmé, v akom rozsahu sa údaje v nej uvedené týkajú práve vymenovaných krajín Európskej únie. V tretej tabuľke týkajúcej sa predaja tovarov značky „VIGOSS“ v Českej republike sú uvedené sumy v amerických dolároch, pričom tieto sumy majú stúpajúcu tendenciu od 34.957 USD v roku 1999, resp. 23.622 USD v roku 2000 až do 1.351.728 USD v roku 2005. Je potrebné uviesť, že vzhľadom na to, že ide o údaje pochádzajúce priamo od namietateľa, ich vierohodnosť by mala byť podporená aj ďalšími dôkazovými materiálmi.

Namietateľ ďalej predložil dôkazové materiály týkajúce sa právnych sporov súvisiacich s ochrannými známkami „VIGOSS“ v rôznych európskych krajinách (príloha č. 11 – časť 5). Tieto sa však netýkajú

úspešného uplatňovania práv z ochranných známk namietateľa „VIGOSS“ proti nepodobným tovarom alebo službám a z informácií poskytnutých namietateľom ani nevyplýva, že by predložené dôkazové materiály obsahovali uznanie dobrého mena ochranných známk namietateľa zo strany konajúcich orgánov a priznávali mu ochranu. Tieto doklady pochádzajú z obdobia rokov 2005 a 2006. Preukazujú predovšetkým aktívnu ochranu práv namietateľa z jeho ochranných známk na území Európskej únie v tomto období.

Namietateľ predložil tiež kópie faktúr (18 ks) vystavených spoločnosťou RETKO Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Istanbul, resp. VIGOSS TEKSTIL KONFEKSIYON SANAYI VE TICARET LIMITED SİRKETİ, Istanbul, t. j. namietateľom pre spoločnosti VIGOSS JEANS, s. r. o., Praha, Česká republika, GIGANT CZ, s. r. o., Hodonín, Česká republika, VIGOSS CZ, s. r. o., Hodonín, Česká republika a pre slovenské spoločnosti SYMPATY – M. Ding, Bratislava a STAR COMPANY, s. r. o., Bratislava, obsahujúce označenie „VIGOSS Jeans“. Ide o faktúry z rokov 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 (príloha č. 6). Ďalej doložil faktúry obsahujúce označenie „VIGOSS“, resp. „VIGOSS JEANS“ za dodávky tovaru namietateľa do ďalších krajín Európskej únie, a to do Litvy, Maďarska, Poľska, Grécka, Slovinska, Rakúska, Fínska, Anglicka, Nemecka a na Maltu z rokov 2001 až 2005 (príloha č. 12).

Ďalšie kópie dokladov sa týkajú účasti namietateľa na výstavách konaných v Brne v Českej republike v rokoch 2002, 2003, 2004 a 2005 (príloha č. 6 a príloha č. 7). Ide o prihlášky, súvisiacu korešpondenciu a faktúry, fotografie stánkov a stránky z katalógov, všetko s údajmi namietateľa, prípadne aj výlučného distribútora namietateľa, resp. fotografie a stránky z katalógov s označením „VIGOSS“. Pokiaľ ide o ďalšie dôkazové materiály súvisiace s účasťou namietateľa na výstavách (príloha č. 11 – časť 1), spomedzi krajín Európskej únie sa podľa predložených dôkazových materiálov namietateľ zúčastnil tiež na výstavách v Poľsku, Litve, Lotyšsku, Fínsku, Grécku, Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku, a to v priebehu rokov 1999 až 2006.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ preukázal, že dodával tovary s označením „VIGOSS“ v nezanedbateľných množstvách do viacerých krajín Európskej únie v období rokov 2000 až 2005. Namietateľ zároveň preukázal, že v rovnakom období vynakladal tiež prostriedky na propagáciu svojich ochranných známk uverejňovaním reklamy, a to predovšetkým v časopisoch určených pre čitateľov v Českej republike. V rokoch 1999 až 2006 sa zároveň zúčastnil výstav vo viacerých krajinách Európskej únie. S výnimkou údajov z internetovej stránky namietateľa sa však žiadne predložené dôkazové materiály vzťahujúce sa na územie Európskej únie netýkajú obdobia po roku 2006. Informácia o otvorení dvoch predajní namietateľa v Brne v tomto období, uverejnená na spomínanej internetovej stránke a len všeobecná informácia o tom, že výrobky namietateľa sa predávajú vo viacerých krajinách Európskej únie, taktiež pochádzajúca z uvedenej stránky, nie sú spôsobilé na preukázanie dostatočného rozsahu a intenzity používania starších ochranných známk v tomto období.

Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že predloženými dôkazovými materiálmi nebolo preukázané, že v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky existovalo u spotrebiteľov povedomie o starších ochranných známkach v miere dostatočnej na to, aby bolo možné hovoriť o ich dobrom mene. Pripomína, že posúdenie dobrého mena je výsledkom celkového posúdenia všetkých relevantných faktorov prípadu, ktorými sú najmä rozpoznávanie ochrannej známky zo strany verejnosti, podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, geografický rozsah a doba jej používania, ako aj výška investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky, ktoré musia svedčiť o tom, že staršia ochranná známka má dobré meno. Rozhodujúcou je pritom skutočnosť, či staršia ochranná známka mala dobré meno v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky. Prípadná existencia dobrého mena v čase pred týmto dátumom je právne irelevantná a nestačí na konštatovanie naplnenia podmienky, že staršia ochranná známka, na ktorej sa námietky zakladajú, je ochrannou známkou s dobrým menom. Pre účely preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky sú teda dôležité dôkazy o jej kontinuálnom používaní do podania napadnutej prihlášky ochrannej známky a v prípade, že sa staršia ochranná známka prestala používať počas významného časového obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. dôkazy o jej používaní chýbajú, je možné, že o tejto ochrannej známke už v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky neexistovalo dostatočné povedomie na to, aby bolo možné konštatovať, že má dobré meno. Rovnako ako používanie a propagácia ochrannej známky prispieva k zvyšovaniu povedomia o nej, pokiaľ sa ochranná známka nepoužíva, toto povedomie sa stráca. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že obdobie šiestich rokov pri tovaroch ako sú odevy, pri ktorých sa spotrebiteľ stretáva s veľkým množstvom rôznych výrobcov a rôznych značiek, je dlhé obdobie

a vnímanie posudzovaného označenia „VIGOSS“ zo strany spotrebiteľskej verejnosti sa za tento čas mohlo podstatne zmeniť.

Vzhľadom na uvedené je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade dobré meno starších ochranných známk v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nebolo preukázané. Pokiaľ namietateľ svoje ochranné známky používal a propagoval aj v období rokov nasledujúcich po roku 2006 a predchádzajúcim podaniu napadnutej prihlášky ochrannej známky na území Európskej únie, bolo jeho povinnosťou túto skutočnosť aj preukázať, prípadne bolo úlohou namietateľa preukázať, že povedomie o starších ochranných známkach sa zachovalo v dostatočnej miere, aby bolo možné konštatovať, že ide o ochranné známky s dobrým menom, a to napriek tomu, že už šesť rokov nie sú vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti používané, prípadne sú používané len v malej miere. Dobré meno starších ochranných známk ku dňu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky musí namietateľ v konaní o námietkach preukázať, nie je možné ho zo strany úradu len predpokladať, resp. vyvodit' na základe používania staršej ochrannej známky v období, od ktorého do podania napadnutej prihlášky ochrannej známky uplynul značný čas.

Pokiaľ namietateľ tvrdil, že úrad v rozhodnutí zn. POZ 5278-2006/OZ 232360/I-128-2013 zo 7. novembra 2013 zhodnotil, že si namietateľ vybudoval renomé vo vzťahu k svojej ochrannej známke „VIGOSS“, keď uviedol, že: *„majiteľ napadnutej ochrannej známky tým, že si podal prihlášku ochrannej známky „vigoss jeans“, obsahujúcu celý slovný prvok tvoriaci staršiu ochrannú známku, zámerne v očiach spotrebiteľskej verejnosti použitím tohto označenia chcel využiť už označenie známe vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, s cieľom ťažiť z už vybudovaného renomé firmy, ktorá má označenie „VIGOSS“ pre zhodné a podobné tovary a služby chránené od roku 2001 ako medzinárodnú ochrannú známku“*, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V predmetnom konaní úrad neposudzoval dobré meno a ani mieru rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk získanú ich používaním, ale hodnotil, či predmetné označenie bolo predmetom prihlášky ochrannej známky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Jedným z predpokladov konštatovania zlej viery prihlasovateľa je jeho úmysel zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej ochrannej známky pre svoje označenie, t. j. právo iného subjektu k tejto ochrannej známke. Úrad v danom prípade dospel k záveru, že prihlasovateľ takýto úmysel mal. Z odôvodnenia rozhodnutia, na ktoré poukázal namietateľ, nie je preto možné odvodzovať mieru známosti alebo rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk či dokonca ich dobré meno. Navyše v konaní, na ktoré poukázal namietateľ, bol rozhodujúci stav v čase podania prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 5278-2006, t. j. 6. marca 2006. Skutočnosť, že staršie ochranné známky majú dobré meno, musí byť pritom v prípade posudzovanom v tomto konaní preukázaná ku dňu 11. septembra 2012 (dátum podania napadnutej prihlášky ochrannej známky), t. j. o šesť rokov neskôr.

V nadväznosti na namietateľom tvrdenú skutočnosť, že disponuje známkovým radom založeným na slovnom prvku „VIGOSS“ orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že staršie ochranné známky sú úplne zhodné (medzinárodná ochranná známka č. 771374 je tvorená tiež slovným prvkom „VIGOSS“ len s tou výnimkou, že je v inverznom prevedení), a preto spotrebiteľia tieto ochranné známky zrejme nevnímajú ako viaceré označenia namietateľa zakladajúce sa na rovnakom slovnom prvku, ale vždy len ako označenie tovarov či služieb namietateľa „VIGOSS“. Ani prípadná existencia známkového radu by však sama osebe nemohla svedčiť v prospech konštatovania dobrého mena staršej ochrannej známky, keďže pre jeho posúdenie je rozhodujúca miera, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom pre priznanie dobrého mena je potrebné preukázať, že ochranná známka je známa podstatnej časti relevantnej verejnosti.

Pokiaľ sa namietateľ odvolával na to, že napr. autá niektorých ním uvedených značiek požívajú dobré meno napriek tomu, že sa na relevantnom trhu často nevyskytujú, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je pravdou, že označenia luxusných tovarov, napriek tomu, že tieto nedisponujú veľkým trhovým podielom, resp. nie sú preukázané vysoké množstvá predaných tovarov, môžu disponovať dobrým menom. Ide totiž o tovary, pre ktoré je typické, že ich síce mnohí poznajú, avšak len úzka skupina spotrebiteľov si ich môže kúpiť. Postavenie takýchto tovarov a najmä ich známost' v relevantnom časovom období však musia byť v konaní pred úradom tiež preukázané, aby tieto skutočnosti bolo možné vziať do úvahy pri hodnotení dobrého mena. V predmetnom konaní namietateľ nepreukázal, že by ním poskytované tovary pod ochrannými známkami „VIGOSS“ boli luxusnými tovarmi a nepreukázal, že v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky ich poznala podstatná časť relevantnej verejnosti, čo je v prípade posúdenia podmienky dobrého mena rozhodujúce. Z uvedeného dôvodu nie je možné prípad posudzovaný v tomto konaní považovať za podobný s prípadmi luxusných tovarov, ktorých označenie napriek tomu, že nie sú preukázané veľké množstvá predaných tovarov, má dobré meno.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že vzhľadom na to, že namietateľom predloženými dôkazovými materiálmi nebolo preukázané, že staršie ochranné známky sú ochrannými známkami s dobrým menom, čím nedošlo k naplneniu jednej z kumulatívnych podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, nebol dôvod venovať sa skúmaniu naplnenia zostávajúcich podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle predmetného ustanovenia a prvostupňový orgán postupoval správne, keď námietkam podaným z tohto dôvodu nevyhovel.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nezaoberal argumentmi namietateľa v podanom rozklade, ktoré sa týkali podmienky, že by použitie prihláseného označenia 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, keďže táto podmienka odôvodnene nebola predmetom posúdenia ani v prvostupňovom konaní.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v časti napadnutej rozkladom a posúdení argumentov v ňom uvedených konštatuje, že v konaní o rozklade 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.
JUDr. Andrea Považanová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

II.
Jana Ďurčová – JASONA
Cibislávská 1025/6
957 01 Bánovce nad Bebravou