



Banská Bystrica 15.2.2016
POZ 1543-2014 /N-26-2016/Sto

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakúsko, zastúpeného v konaní JUDr. Evou Bušovou, advokátkou, so sídlom Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „RED LUNA Energy Drink“ do registra ochranných známk, prihláseného 4.9.2014 prihlasovateľmi Mgr. Miroslavou Aboudi a pánom Khemais Aboudi, obaja bytom Jurkovičova 371/6, 949 11 Nitra, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1543-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.1.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „RED LUNA Energy Drink“, číslo spisu POZ 1543-2014, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „RED LUNA Energy Drink“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1543-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 7.4.2015 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s ustanovením § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Namietateľ konštatoval, že je jedným z vedúcich výrobcov energetických nápojov na celom svete, vrátane Slovenskej republiky. Výrobky namietateľa označené jeho ochrannými známkami začali byť na trh v SR uvádzané už od roku 1995. Od vstupu na slovenský trh je predaj energetických nápojov Red Bull masívne podporovaný reklamnými a marketingovými akciami a vykazuje stúpajúcu tendenciu. Na preukázanie uvedených tvrdení namietateľ predložil miestoprísahné vyhlásenie vypracované Jennifer A. P., poradkyňou namietateľa v oblasti duševného vlastníctva zo dňa 22.11.2013 (ďalej len „vyhlásenie poradkyne namietateľa“ alebo „vyhlásenie“).

K námietkam namietateľ priložil zoznam jeho starších ochranných známk platných na území Slovenskej republiky spomedzi ktorých osobitne dokladoval medzinárodnú ochrannú známku č. 961854 „RED BULL“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“), medzinárodnú kombinovanú ochrannú známku č. 1115937 „Red Bull“ (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) a ochrannú známku Spoločenstva č. 008874166 „RED“ (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“ a spolu s prvou a druhou staršou ochrannou známkou ďalej aj „staršie ochranné známky“).

Namietateľ zdôraznil, že čím vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť má staršia ochranná známka, tým je vyššie nebezpečenstvo zámery s iným označením a ochranné známky s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou preto požívajú širšiu ochranu než ochranné známky, ktoré sú menej dištinkatívne.

K porovnaniu zverejneného označenia a starších ochranných známk namietateľ uviedol nasledovné skutočnosti. Prihlasované označenie je kombinovaným označením v špecifickom fonte, ktoré pozostáva zo štyroch slovných prvkov sprevádzaných obrazovým prvkom polmesiaca. Dominantnú časť označenie podľa namietateľa predstavujú slová „RED LUNA“, a to jednak z dôvodu ich výraznejšieho zobrazenia a jednak preto, že zostávajúce slovné prvky zverejneného označenia „Energy Drink“ sú vo vzťahu k prihlasovaným tovarom (energetickým nápojom a povzbudzujúcim nápojom) prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti. To platí aj pre obrazový prvok polmesiaca, ktorý je len grafickým vyjadrením dominantných slovných prvkov.

S ohľadom na uvedené je potrebné porovnať staršie ochranné známky so slovným spojením „RED LUNA“.

Zhodný prvok „RED“ je prvým slovným prvkom kolidujúcich označení a má preto významný vplyv na celkový dojem, ktorým tieto označenia pôsobia, pretože ako prvý pritiahne pozornosť spotrebiteľov. Tretia staršia ochranná známka „RED“ je pritom úplne obsiahnutá vo zverejnenom označení, čo je silný indikátor podobnosti. Z vizuálneho hľadiska zdieľajú porovnávané označenia okrem zhodného začiatkového prvku aj rovnakú štruktúru (dvojslovný dominantný prvok pozostávajúci zo zhodného počtu písmen). Vizuálne a súčasne foneticky sú označenia teda vysoko podobné. Fonetický aspekt ochrannej známky je vo vzťahu k nápojom veľmi významný, pretože nápoje sa bežne objednávajú v nočných kluboch a baroch len odkazom na ich názov a bez toho, aby bol produkt vizuálne dostupný. Porovnávané označenia je navyše možné skrátiť a označovať len ako „RED“. Z významového hľadiska sú označenie podľa namietateľa taktiež vysoko podobné, pretože zdieľajú identický dištinktívny prvok „RED“ asociujúci výraznú farbu, silu a vitalitu.

S prihliadnutím na uvedené namietateľ vyslovil presvedčenie, že porovnávané označenia je možné si zameniť a priemerný spotrebiteľ, ktorý pozná namietateľove ochranné známky obsahujúce slovo „RED“ ľahko môže prísť k záveru, že zverejnené označenie je len ďalšou z radu ochranných známk namietateľa, resp. minimálne si ho môže asociovať so staršími ochrannými známkami.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov, pre ktoré požaduje ochranu prihlasovateľ zverejneného označenia (nealkoholické osviežujúce nápoje, nealkoholické energetické a povzbudzujúce nápoje), tieto sú zhodné s tovarmi chránenými staršími ochrannými známkami v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t.j. s rôznymi druhmi nealkoholických nápojov, energetických nápojov a pod. Uvedené tovary majú rovnaký účel (revitalizácia ľudského tela a mysle, stimulácia duševných procesov), rovnaké vlastnosti, okruh zákazníkov a predávajú sa na zhodných miestach. Keďže ide o tovary masovej spotreby, je možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ nebude ich nákupu alebo objednávke venovať veľkú pozornosť, čo zvyšuje potenciálnu pravdepodobnosť zámery.

Obdobná situácia nastáva aj v prípade porovnania služieb prihlasovaných v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi starších ochranných známk, pretože napadnuté služby majú za predmet výroby prihlasované v triede 32. Okrem uvedeného sú tieto služby zhodné a podobné aj so službami chránenými niektorými staršími ochrannými známkami. To sa týka aj služieb prihlasovaných v triede 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré zahŕňajú najmä balenie a skladovacie služby.

Namietané ochranné známky Red Bull požívajú podľa namietateľa vysokú rozlišovaciu spôsobilosť v Slovenskej republike. S prihliadnutím na to, že namietateľ aj prihlasovateľ podnikajú v rovnakom odvetví priemyslu (nápoje) a je pravdepodobné, že sa na trhu ich výrobky a služby stretnú, hrozí nebezpečenstvo ich zámery.

Ďalšia časť námietok pojednáva o dobrom mene starších ochranných známk, skutočnosť ktorá je podľa namietateľa zrejma z predloženého vyhlásenia poradkyne namietateľa. Výrobky namietateľa boli prvýkrát uvedené na trh v roku 1987 a ich predaj má od tohto dátumu stúpajúcu tendenciu. Z vyhlásenia vyplýva, že od roku 2007 do roku 2012 bolo na Slovensku predaných takmer 6 miliónov jednotiek tohto nápoja. Propagácia energetického nápoja RED BULL je realizovaná najmä formou sponzorstva športových podujatí a vrcholových športovcov, reklamy v televízii, v kinách a rozhlasovom vysielaní. Objem do mediálnej reklamy investovaných prostriedkov za roky 2007 až 2012 dosahuje viac než 2,6 milióna eur, na marketing namietateľ vynaložil takmer 14 miliónov eur. Hodnota ochranných známk sa každoročne zvyšuje, podľa hodnotenia „Eurobrand 2013“ zverejneného Európskym inštitútom pre značky sa spoločnosť namietateľa umiestnila na 49. pozíciu medzi 100 najhodnotnejšími obchodnými značkami na celom svete. I celosvetovo organizuje namietateľ množstvo športových či iných podujatí, vlastní napr. dva tímy Formuly 1 a sponzoruje podujatia ako X Fighters či Air Race. Podiel výrobkov, ktoré má namietateľ na slovenskom trhu

energetických nápojov, dosiahol v roku 2012 takmer 33 %. V tomto istom roku si podľa prieskumov až 93 % slovenských spotrebiteľov v spojení s ochrannou známkou RED BULL vybavilo výrobok RED BULL ENERGY DRINK. Skutočnosť, že známka RED BULL je všeobecne známa, bola potvrdená aj rôznymi súdmi a známkovými úradmi po celej Európe aj na svete, na podporu čoho namietateľ predložil zoznam prípadov s výrokovými vetami o známosti a dobrom mene starších ochranných známk. Všetky tieto skutočnosti svedčia o tom, že ochranné známky „RED BULL“ vrátane označenia „RED“ alebo ich kombinácie sú známkami, ktoré majú v Slovenskej republike dobré meno. Preto by používanie zverejneného označenia, ktoré je s nimi zameniteľné, nepoctivo ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena alebo by im bolo na ujmu. Zverejnené označenie vyvolá v mysliach spotrebiteľov asociáciu so všeobecne známymi ochrannými známkami „RED BULL“ a „RED“ namietateľa. V nadväznosti na uvedené namietateľ poukázal aj na viaceré rozhodnutia Súdneho dvora EÚ svedčiace podľa neho v prospech tvrdených konštatovaní.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby bola prihláška ochrannej známky „RED LUNA Energy Drink“, číslo spisu POZ 1543-2014, zamietnutá v plnom rozsahu.

Listom úradu zo 14.5.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení jednoznačne podané námietky odmietol ako nedôvodné.

V prvom rade prihlasovateľ spochybnil vedúcu pozíciu namietateľa na trhu energetických nápojov, ktorá podľa prihlasovateľa nezodpovedá stavu v krajinách Ďalekého východu, arabského a moslimského sveta. Tvrdenia o celosvetovom predaji spochybňuje aj samotné vyhlásenie poradkyne namietateľa, pretože v prehľadoch predaja uvádza iba 10 európskych krajín a Turecko. Prihlasovateľ spochybnil aj spotrebiteľský prieskum z hľadiska jeho nezávislosti a anketu vykonanú v roku 2011, ktorá je už v súčasnosti irelevantná.

V súvislosti s aktuálnym stavom na trhu prihlasovateľ uviedol, že v súčasnosti si veľa slovenských podnikateľských subjektov začína dávať vyrábať energetické nápoje pod vlastnou značkou – začína sa ujímať pojem „tekutá vizitka“.

Vyhlásenie poradkyne namietateľa predložené ako dôkaz v námietkovom konaní prihlasovateľ napadol nielen pokiaľ ide o jeho aktuálnosť (resp. časovú neaktuálnosť), ale taktiež z pohľadu jeho dôveryhodnosti, keďže bolo vypracované zamestnankyňou namietateľa, ktorá nie je nestrannou a nezávislou osobou.

V súvislosti so staršou namietanou ochrannou známkou Spoločenstva „RED“, č. 8874166, prihlasovateľ uviedol, že takéto označenie nemalo byť zapísané ako ochranná známka, pretože ide o označenie opisné (v preklade do slovenčiny znamená červený, červená). Navyše, podľa vedomostí prihlasovateľa, namietateľ na slovenskom trhu do 17.7.2015 neumiestnil jeden kus výrobku so samostatným označením „RED“, teda nezačal túto ochrannú známku na Slovensku používať, čiže nemá právo domáhať sa vo vzťahu k nej ochrany.

Zverejnené označenie podľa prihlasovateľa nemôže byť v žiadnom prípade zamenené s ochrannou známkou RED BULL. Toto označenie obsahuje v pravej časti výrazný polmesiac, ktorý tvorí nezanedbateľnú časť označenia a je najmä veľmi odlišný od býkov ako súčasti ochrannej známky RED BULL. Pretože pán Khemais Aboudi (jeden z prihlasovateľov) je občanom Tuniska, označením RED LUNA chcel jednoznačne vyzdvihnúť svoj pôvod a prihlásiť sa tým aj k svojej viere tak, ako sa iné slovenské subjekty hlásia svojimi ochrannými známkami k Slovenskej republike alebo jej regiónom.

Pokiaľ ide o asociáciu, ktorú vyvolávajú porovnávané označenia, zverejnené označenie podľa prihlasovateľa asociuje pohodu, uvoľnenosť a staršie ochranné známky naopak výbušnosť, agresivitu, takže nemožno hovoriť o vyvolávaní rovnakých asociácií.

Označenia sú bezpochyby odlišné ako vizuálne tak i foneticky, rovnako z hľadiska ich významu si prihlasovateľ nevie predstaviť ako by bolo možné zameniť si mesiac a býkov.

Podľa prihlasovateľa neplatí, že dominantnou časťou zverejneného označenia je slovné spojenie „RED LUNA“ a polmesiac je bezvýznamnou časťou označenia. Prvky „RED LUNA“ a mesiac sú neoddeliteľné prvky, ktoré vyjadrujú identitu a pôvod jedného z prihlasovateľov.

Podľa názoru prihlasovateľa namietateľ účelovo degraduje rozlišovacie schopnosti priemerného spotrebiteľa, ktorý je podľa prihlasovateľa dostatočne pozorný, aby kolízne označenia odlišil a argumenty namietateľa o ich možnej zámene sú viac než hypotetické, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že výrobok RED LUNA Energy Drink sa doteraz nepredával v žiadnych supermarketoch, predajniach, čerpacích stanicích či baroch a reštauráciách. Pri výbere výrobku v obchode majú spotrebiteľia možnosť každý produkt si prezrieť, aj pri objednávaní nápojov v baroch a reštauráciách si spotrebiteľia vyberajú nápoj z nápojového lístka, kde je uvedený vždy názov nápoja. Navyše, energetické nápoje namietateľa (čo je jeho podmienka) sú uložené samostatne v regáloch a jasne odlišiteľné od ostatných nápojov (oddelené od iných energetických nápojov, čo je zrejme aj z priložených dôkazových materiálov – fotografií).

Pokiaľ namietateľ nebezpečenstvo zámene odvodzoval zo skrátenia označenia pri ústnom objednávaní si nápojov (napr. vodka a RED), prihlasovateľ zdôraznil, že je zakázaná konzumácia akéhokoľvek energetického nápoja s alkoholom, a teda takýto prístup namietateľa považuje za veľmi neseriózne.

Na základe uvedeného prihlasovateľ požiadal, aby boli námietky zamietnuté a zverejnené označenie bolo zapísané ako ochranná známka.

Vyjadrenie prihlasovateľa bolo na žiadosť zaslanú namietateľovi, ktorý v replike k tomuto vyjadreniu uviedol v podstate nasledujúce skutočnosti. Na obhajobu predloženého dôkazu – vyhlásenia poradkyne namietateľa, uviedol, že ide o vyhlásenie, ktoré dotyčná osoba poskytuje pod prísahou, preto nie je dôvod spochybňovať jeho vierohodnosť. Skutočnosť, že vyhlásenie nebolo aktualizované nie je na škodu, naopak, z vyhlásenia vyplýva, že staršie ochranné známky namietateľa nadobudli dobré meno už pred niekoľkými rokmi a tento status si udržiavajú dodnes. Pokiaľ prihlasovateľ spochybnil ochrannú známku „RED“, je treba uviesť, že ide o ochrannú známku Spoločenstva, platnosť ktorej nemôže byť preskúmaná slovenským úradom. Prihlasovatelia nepreukázali, že spotrebiteľia si označenie „RED LUNA Energy Drink“ spájajú s nimi prevádzkovaným barom. Naopak, namietateľ preukázal, že ochranné známky obsahujúce prvok „RED“ a chrániace nápoje si spotrebiteľia okamžite spájajú s namietateľom. Namietané ochranné známky nechrania len energetické nápoje, ale aj nealkoholické nápoje, ktoré sa dajú ľahko miešať s alkoholickými nápojmi. V danom prípade existuje vysoké nebezpečenstvo zámene kolíznych označení.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok 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.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „RED LUNA Energy Drink“, číslo spisu POZ 1543-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 4.9.2014 prihlasovateľmi Mgr. Miroslavou Aboudi a pánom Khemais Aboudi, obaja bytom Jurkovičova 371/6, 949 11 Nitra, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7.1.2015 pre tovary v triede 32 a služby v triede 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky „RED BULL“ č. 961854 platnej na území Slovenskej republiky s právom prednosti od 27.9.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 25, 28, 32, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvej staršej ochrannej známky), ďalej medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky „Red Bull“, č. 1115937, platnej

na území SR s právom prednosti od 9.11.2010 zapísanej pre tovary a služby v triedach 1 až 24, 26, 27, 29 až 31, 33 až 40, 42, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhej staršej ochrannej známky) a ochrannej známky Spoločenstva „RED“, č. 008874166, s dátumom podania prihlášky 10.2.2010 zapísanej pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretej staršej ochrannej známky).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Dobré meno starších ochranných známk

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. 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. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja výrobkov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie výrobkov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky je, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Spoločenstva k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 4.9.2014 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ preukazoval dobré meno jeho starších ochranných známk primárne vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, kde platia jeho staršie namietané chranné známky.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpisy namietaných ochranných známk z príslušných registrov,
- miestoprísahné vyhlásenie vypracované p. Jennifer A. P., poradkyňou namietateľa v oblasti duševného vlastníctva, zo dňa 22.11.2013 (dôkaz č. 4) s prílohami:
- príloha č. 1: Prvé dodávky nápojov Red Bull do distribútorských krajín,
- príloha č. 3: Zoznam športových podujatí, ktorých organizátorom a sponzorom je spoločnosť Red Bull,
- príloha č. 4: DVD s reklamami RED BULL, ktoré boli vysielané na Slovensku v televízii, rozhlas a v kine,
- príloha č. 5: Propagačné a reklamné materiály používané na Slovensku od roku 2008 do roku 2012,
- príloha č. 6: DVD s krátkymi videami (Kompilácia 2012 a 2013),
- príloha č. 7: Štúdie skúšania a povedomia 2012,
- príloha č. 8: Výtlačky zo slovenskej internetovej stránky www.redbull.com/sk/sk,

- príloha č. 9: Zoznam prípadov z rôznych krajín sveta, v ktorých bolo potvrdené alebo konštatované dobré meno a známosť ochranných známk RED BULL.

Podľa namietateľa predložené dôkazy preukazujú používanie starších ochranných známk ako aj ich známosť a dobré meno na území Slovenskej republiky. Podľa predloženého vyhlásenia bol energetický nápoj nesúci označenie „RED BULL“ prvýkrát uvedený na trh v Rakúsku v roku 1987. Ochranné známky „RED BULL“ sú registrované v mnohých krajinách a energetické nápoje Red Bull sa predávajú v 160 krajinách sveta. Namietateľ ďalej uviedol, že podľa hodnotenia „Eurobrand 2013“ publikovanom Európskym inštitútom zameraným na obchodné značky v septembri 2013 sa RED BULL umiestnil na 49. mieste zo 100 najcennejších spoločností z celého sveta. Označenie RED BULL bolo rozšírené aj na iné sféry obchodu a podnikania než len na nápoje, konkrétne bol vytvorený Mediálny dom RED BULL, Televízia RED BULL, Mobilný operátor RED BULL, Tlačený magazín RED BULL a RED BULL Records (hudobná spoločnosť). Podľa predloženého vyhlásenia spoločnosť Red Bull udelila od roku 1999 viac ako 460 licencií tretím osobám na používanie ochranných známk Red Bull. Spoločnosť sa aktívne zapája do medzinárodných športových podujatí, medzi ktoré, napr. patria Formula jedna, Rely Dakar, Moto GP, je sponzorom viacerých športových klubov. Ďalej spoločnosť Red Bull organizuje medzinárodné kultúrne podujatia, napr. súťaž Red Bull Art of Can alebo Hudobnú akadémiu Red Bull. Na sociálnej sieti (Facebook) má RED BULL viac ako 41,2 miliónov fanúšikov a internetové stránky namietateľa zaznamenali v roku 2012 približne 430 miliónov zhladnutí.

Podľa prílohy č. 1 vyhlásenia boli nápoje Red Bull na trh v Slovenskej republike uvedené (dodané) prvýkrát 28.11.1995. Na propagáciu energetických nápojov označených ochrannými známkami Red Bull boli vytvorené početné rozhlasové a televízne spoty (zvukové súbory sú datované rokom 2009, video súbory sú datované rokmi 2007, 2010 a 2011). Podľa prílohy č. 3 vyhlásenia spoločnosť Red Bull bola organizátorom a/alebo sponzorom početných športových či kultúrnych podujatí často nesúcich označenie Red Bull ako prívlastok podujatia, ktoré sa konali na území SR v období rokov 1998-2013. Z posledne uvádzaných možno spomenúť napr. Red Bull Tourbus at Orange Music Summer (2011), Red Bull Music Academy Radio On Air (2011), FIA GT World Championship – Slovakia Ring (2013), Red Bull Rapids Bratislava (2012), Red Bull King of the Rock Bratislava 2012, Red Bull Art of Can Bratislava 2011.

Príloha č. 5 vyhlásenia obsahuje fotokópie početných marketingových a reklamných materiálov propagujúcich energetické nápoje RED BULL vrátane materiálov pozývajúcich na rôznorodé športové a kultúrne podujatia konajúce sa na území Slovenskej republiky v období predchádzajúcom podaniu prihlášky zverejneného označenia, konkrétne v období rokov 2008 až 2012.

Vyhlásenie poradkyne namietateľa vrátane jeho príloh osvedčuje distribúciu a predaj výrobkov (energetických nápojov) na území Slovenskej republiky. K vyhláseniu neboli pripojené konkrétne faktúry dokladujúce objem predaja tovarov označovaných ochrannými známkami Red Bull, resp. faktúry za reklamu, úrad ako správny orgán však nemá dôvod pochybovať o pravdivosti skutočností uvádzaných vo vyhlásení poradkyne namietateľa, pričom reklama a marketing ochranných známk Red Bull je úradu známa aj z jeho činnosti. Prihlasovateľ argumentoval, že všetky predložené doklady sú staršieho dáta, čo je pravda, avšak odstup jedného až troch rokov pred podaním prihlášky nie je takým dlhým časovým obdobím, ktorý by vylučoval tieto doklady z brania na zreteľ, a to aj s poukazom na predchádzajúce dlhoročné používanie starších ochranných známk na slovenskom trhu.

Na základe predložených materiálov možno konštatovať, že namietateľ dlhoročne pôsobí aj na slovenskom trhu, kde intenzívne propaguje svoje tovary (energetické nápoje nesúce označenie RED BULL) a na ich reklamu a marketing vynakladá značné prostriedky. V predloženom vyhlásení uvádza, že v roku 2012 namietateľ na médiá v SR vynaložil 535 tisíc eur, na marketing cca 2,9 milióna eur. Ďalej sa vo vyhlásení uvádza, že podiel namietateľa na trhu energetických nápojov v Slovenskej republike za obdobie roku 2012 predstavoval 32,65%, čo svedčí o dobrej predajnosti výrobkov, t.j. o tom, že spotrebiteľia tieto výrobky poznajú, dôverujú im a nakupujú ich. Z hľadiska predaných jednotiek na Slovensku ide o cca 10,8 milióna predaných jednotiek v roku 2012 (nárast oproti roku 2007 kedy bolo predaných cca 9,3 milióna jednotiek). Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivito, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že navrhovateľom predložené doklady preukazujú jednak intenzívne úsilie namietateľa o propagáciu jeho starších ochranných známk (prvej a druhej staršej ochrannej známky) a jednak získanie značného podielu na trhu s energetickými nápojmi. Tieto doklady preukazujú dlhodobý časový rozsah používania starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, na ktorom sa označenie RED BULL stalo nepochybne známym a spotrebiteľmi vyhľadávaným. Na základe uvedených skutočností preto možno konštatovať, že

tovary namietateľa označované staršími ochrannými známkami RED BULL dosahujú vysoký stupeň známosti u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky a požívajú dobré meno pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o tretiu staršiu ochrannú známku „RED“, prvok „RED“ nebol na predložených dokladoch používaný (uvedený) samostatne, ale vždy v spojení s prvkom „BULL“, preto na základe týchto dokladov nemožno konštatovať, že namietateľ nimi preukázal aj dobré meno samostatnej ochrannej známky „RED“.

Vo vzťahu k poukazu namietateľa na početné rozhodnutia orgánov iných štátov (súdov, špecializovaných orgánov vykonávajúcich správu v oblasti ochranných známk), je potrebné uviesť, že hoci tunajší úrad nie je priamo viazaný rozhodnutiami iných orgánov, nemožno v prebiehajúcom konaní ignorovať skutočnosť, že dobré meno ochranných známk RED BULL je dlhodobé a konštantne potvrdzované. Osobitne, vzhľadom na členstvo Slovenskej republiky v EÚ, je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu uznal ochranným známkam namietateľa RED BULL (vrátane prvej staršej ochrannej známky) postavenie ochranných známk s dobrým menom (prínajmenšom v Nemecku) pre energetické nápoje v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (pozri rozhodnutie Piateho senátu z 22.7.2015, R 1825/2014-5). V tejto súvislosti úrad poukazuje aj na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo dňa 3.9.2015 vo veci C-125/14 (Iron & Smith kft c/proti Unilever NV), kde súd konštatoval, že *ak sa preukáže dobré meno skoršej ochrannej známky Spoločenstva na podstatnej časti územia Únie, ktoré môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu, je potrebné sa domnievať, že táto ochranná známka má „dobré meno v Únii“ v zmysle článku 4 ods. 3 smernice 2008/95 a od jej majiteľa tak nemožno požadovať, aby predložil dôkazy o jej dobrom mene na území členského štátu, kde bola podaná prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, ktorá bola predmetom námietky.*

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1543-2014)



Prvá staršia ochranná známka (MOZ 961854)

RED BULL

Druhá staršia ochranná známka (MOZ 1115937)



Označenia alebo ochranné známky sa porovnávajú v takej podobe, v akej boli prihlásené (zapísané).

Zverejnené označenie je označením čiernobielym pozostávajúcím zo slovných prvkov a obrazového prvku mesiaca. Slovné prvky označenia „RED LUNA“ sú napísané veľkými písmenami bežného písma (v miernej úprave), pod nimi v strede sa nachádzajú menšie slovné prvky „Energy Drink“. Napravo (z pohľadu spredu) od slovných prvkov je zobrazený mesiac, resp. jeho časť (z hľadiska fázy mesiaca ide o mesiac cúvajúci, pripomínajúci písmeno „C“).

Prvá staršia ochranná známka je označením slovným v bežnom písme, pozostáva z dvoch slovných prvkov „RED BULL“ písaných kapitálkami.

Druhá staršia ochranná známka pozostáva z dvoch slovných prvkov „Red Bull“ napísaných mierne štylizovaným typom písma čiernej farby, ktoré sú doplnené zobrazením dvoch proti sebe bežiacich býkov. Najskôr bolo vykonané porovnanie zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky a boli zistené nasledujúce skutočnosti.

Z vizuálneho hľadiska obsahuje zverejnené označenie štyri slovné prvky a grafický prvok mesiaca (vo fáze cúvajúcего mesiaca, t.j. v tvare pripomínajúcom písmeno „C“). V nadväznosti na kombináciu slovných a grafických prvkov v označení je potrebné uviesť, že vo všeobecnosti platí, že ak je ochranná známka tvorená obrazovým aj slovným prvkom, bude slovný prvok obvykle považovaný za dominantný, pretože na

ochrannú známku sa zvyčajne odkazuje pomocou slovného prvku. S prihliadnutím na uvedené a berúc do úvahy súčasne veľkosť a umiestnenie slovných prvkov v označení (a ako bude neskôr uvedené aj s poukazom na sémantiku slovných prvkov) možno konštatovať, že vo vneme zverejneného označenia bude dominovať slovné spojenie „RED LUNA“, ktoré sa s prvou staršou ochrannou známkou zhoduje v prvom slovnom prvku „RED“. Toto slovné spojenie je z hľadiska jeho dĺžky porovnateľné s prvou staršou slovnou ochrannou známkou „RED BULL“ (slovné spojenia majú rovnaký počet písmen a skladajú sa z dvoch samostatných krátkych slov). Vzhľadom na skutočnosť, že slovo „RED“ sa nachádza na začiatku označení, ktorý býva spotrebiteľmi spravidla vnímaný s väčšou pozornosťou, táto zhoda zakladá určitú mieru vizuálnej podobnosti kolíznych označení. Keďže však nemožno opomenúť existenciu ďalších slovných prvkov vo zverejnenom označení ako aj grafického prvku, konštatovaná vizuálna podobnosť bude len čiastočná.

Prihlasovateľ namietal, že vzhľadom na opisnosť prvku „RED“ (nedostatok jeho rozlišovacej spôsobilosti), nebude zhoda v tomto slovnom prvku podstatná z pohľadu ich podobnosti. K tomuto argumentu je potrebné uviesť, že hoci má slovný prvok „RED“ jednoduchý a konkrétny význam zrozumiteľný veľkej časti spotrebiteľskej verejnosti (ide o anglické slovo znamenajúce červený, červená), ide o prvok zapísanej ochrannej známky, ktorý ovplyvňuje celkový dojem a nemožno ho pri porovnávaní s iným označením vylúčiť. V nadväznosti na uvedené je potrebné taktiež poukázať na skutočnosť, že namietateľ má ako ochrannú známku samostatne zapísané aj slovo „RED“, čo spôsobí, že tomuto prvku nemožno uprieť určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k zapísaným tovarom.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie s najväčšou pravdepodobnosťou skrácované a spotrebiteľia naň budú odkazovať len s použitím prvkov „RED LUNA“, ktoré sú dominantnými slovnými prvkami. Prvá staršia ochranná známka bude vyslovovaná ako [red bul]. Porovnávané označenia sa teda zhodujú v prvom slove „red“, ktoré zaznie ako prvé (nachádza sa na začiatku označení) a spôsobí (spolu s rovnakým frázovaním pri výslovnosti uvedených slovných spojení) čiastočnú fonetickú podobnosť reprodukovanych označení.

Z **hľadiska určenia významu** kolíznych označení možno v tomto prípade odlišiť ich vnímanie skupinou spotrebiteľov rozumejúcich anglicky a skupinou spotrebiteľov, ktorí si výrazy obsiahnuté v predmetných označeniach nebudú vedieť preložiť (hoci nemožno vylúčiť, že v kontexte označení im čiastočne môžu rozumieť). Anglicky hovoriaci spotrebiteľia si zverejnené označenie preložia ako „červený mesiac“. Pojmu „LUNA“ budú zrejme rozumieť aj spotrebiteľia anglicky nehovoriaci, pretože toto slovo sa aj v slovenskom jazyku používa pre označenie mesiaca ako nebeského telesa. Tento význam je navyše vo zverejnenom označení podporený (posilnený) zobrazením mesiaca. Pre obe skupiny spotrebiteľov však bude slovné spojenie „RED LUNA“ vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám fantazijné. Ďalšie slovné prvky zverejneného označenia „Energy“ a „Drink“ v preklade z anglického jazyka znamenajú „energiu“, „silu“, „energetický“ a „nápoj“. V prípade týchto slov možno predpokladať, že im priemerný spotrebiteľ porozumie – slovo „Energy“ je slovom podobným slovenskému ekvivalentu „energia“, slovo „Drink“ sa dokonca v slangovom jazyku používa ako náhrada za slovenské slovo „nápoj“. Slovné prvky zverejneného označenia „Energy“ a „Drink“ budú vo vzťahu k tovarom zverejneného označenia prvkami opisnými, podľa ktorých sa spotrebiteľ nebude orientovať, pretože mu budú poskytovať len všeobecnú informáciu o povahe, resp. účele tovarov označovaných zverejneným označením. Za účelom označenia tovarov bude preto spotrebiteľovi slúžiť slovné spojenie „RED LUNA“.

Prvá staršia ochranná známka pozostáva zo slovných prvkov „RED BULL“, ktoré v preklade z anglického jazyka znamenajú doslovne „červeného býka“. Presný preklad týchto slovných prvkov bude poznať len časť anglicky hovoriacich slovenských spotrebiteľov (resp. spotrebiteľov ovládajúcich aspoň základy anglického jazyka), zvyšná časť spotrebiteľov bude túto staršiu ochrannú známku vnímať ako označenie fantazijné vo vzťahu k zapísaným tovarom. Zároveň však význam slovných prvkov „RED BULL“, resp. „Red Bull“ na materiáloch predložených namietateľom za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známok je mnohokrát premietnutý v zobrazení dvoch býkov (červených býkov) a zobrazenie býkov napokon tvorí súčasť druhej staršej ochrannej známky. Preto možno konštatovať, že aj časti anglicky nehovoriacej spotrebiteľskej verejnosti môžu staršie ochranné známky evokovať červeného býka. Zo sémantického hľadiska teda možno uviesť, že označenia majú odlišný význam, hoci nemožno opomenúť, že sa prekrývajú v zhodnom prvku „RED“ (v prvku so zhodným významom).

Porovnanie kolíznych označení možno uzavrieť tým, že bola konštatovaná určitá miera vizuálnej a fonetickej podobnosti označení. S prihliadnutím na určitý stupeň podobnosti kolíznych označení je ďalej potrebné zaoberať sa uplatneným námietkovým dôvodom dobrého mena starších ochranných známok, t.j. preskúmať, či sú splnené zákonné podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o porovnanie zverejneného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, je potrebné uviesť, že v časti porovnania slovných prvkov kolíznych označení platia závery porovnania zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, miera podobnosti týchto označení je však z vizuálneho hľadiska znížená v dôsledku existencie obrazového prvku v druhej staršej známke (zobrazenia dvoch oproti sebe bežiacich býkov).

Vzhľadom na skutočnosť, že námietkový dôvod, na základe ktorého bolo vo veci rozhodnuté, sa nevzťahoval na tretiu staršiu ochrannú známku (dobré meno nebolo preukázané samostatne pre ochrannú známku „RED“), nebola táto staršia ochranná známka so zverejneným označením porovnávaná.

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie bolo posúdené ako podobné s prvou staršou ochrannou známkou namietateľa s dobrým menom, je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa tejto ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti.

Podobnosť porovnávaných označení, ako vyplýva z hodnotenia ich podobnosti, je založená na spoločnom slovnom prvku „RED“, ktorý sa silne spája s majiteľom starších ochranných známk (namietateľom) a jeho výskyt v inom označení môže vyvolávať spojitosť s jeho ochrannými známkami (staršími ochrannými známkami „RED BULL“, resp. „Red Bull“) a tovarmi a službami nimi označovanými. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia námietok s poukazom na dobré meno starších ochranných známk *sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 29 a 31, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 41).*

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, v prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tieto tovary a služby:

trieda 32 - *nealkoholické osviežujúce nápoje; nealkoholické energetické a povzbudzujúce nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; nealkoholické aperitívy a nealkoholické kokteily; limonády; prípravky na výrobu ochutených vôd; sirupy na výrobu nápojov,*

trieda 35 - *reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 32 tohto zoznamu,*

trieda 39 - *distribúcia tovarov na dobierku; balenie tovaru; skladovanie tovaru.*

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem tovarov a služieb v triedach 25, 28 a 41 aj pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 32 – „*non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and effervescent powders for drinks and non-alcoholic cocktails*“ (nealkoholické nápoje vrátane osviežujúcich nápojov, energetických nápojov, srvátkových nápojov, izotonických, hypertonických a hypotonických nápojov (pre použitie a/alebo potreby športovcov); pivo, sladové pivo, obilné pivo, porter, svetlé pivo, silné čierne pivo, ležiak; nealkoholické sladové nápoje, minerálne a perlivé vody; ovocné nápoje a džúsy, sirupy; esencie a iné prípravky na výrobu nápojov ako aj šumivé tablety a prášky na výrobu nápojov a nealkoholických koktailov),

trieda 43 – „*services for providing food and drink, operation of bars, cafes, cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-service restaurants; food and drink catering; temporary accommodation including hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes, motels; temporary accommodation reservations; boarding for animals; rental of transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar equipment*“ (stravovacie služby, prevádzka barov, kaviarní, samoobslužných jedální, snack barov, reštaurácií, samoobslužných reštaurácií; katering; prechodné ubytovanie vrátane hotelov, penziónov, kempov, turistických ubytovní, motelov; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovanie pre zvieratá; prenájom prenosných stavieb, barov a stanov; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov, nápojového skla a vybavenia barov).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre široký okruh tovarov a služieb v triedach 1 až 24, 26, 27, 29 až 31, 33 až 40, 42, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, napríklad aj pre služby:

trieda 35 – „*advertising, including promotion of goods and services and of competitive events; arranging of advertising; distribution of goods for advertising purposes; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and purchase those goods* (reklama, vrátane propagácie tovarov a služieb; sprostredkovanie reklamy, distribúcia tovarov na reklamné účely, zabezpečovanie tovarov pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom pohodlne si ich prezrieť a kúpiť).

trieda 39 – „*transport of persons and goods by air, road, rail and boat; packaging and storage of goods* (letecká, cestná, železničná a lodná doprava osôb a tovarov, balenie a skladovanie tovarov).

Pokiaľ ide o tovary a služby zverejneného označenia a tovary a služby zapísané pre staršie ochranné známky s dobrým menom (prvú a druhú staršiu ochrannú známku), prvostupňový orgán uvádza nasledovné. Vo vzťahu k tovarom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno aj bez nutnosti podrobnejšej analýzy konštatovať, že tovary prihlásené pre zverejnené označenie v tejto triede (*nealkoholické osviežujúce nápoje; nealkoholické energetické a povzbudzujúce nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; nealkoholické aperitívy a nealkoholické kokteily; limonády; prípravky na výrobu ochutených vôd; sirupy na výrobu nápojov*), sú tovarmi zhodnými a podobnými s tovarmi chránenými prvou staršou ochrannou známku, a to *nealkoholické nápoje vrátane osviežujúcich nápojov, energetických nápojov, ovocné nápoje a džúsy, sirupy; esencie a iné prípravky na výrobu nápojov ako aj šumivé tablety a prášky na výrobu nápojov a nealkoholických koktailov*.

Služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú priamo previazané s tovarmi v triede 32 - pokrývajú maloobchodné a veľkoobchodné služby s týmito tovarmi, resp. sú s nimi previazané nepriamo – nemožno vylúčiť ich súvis s tovarmi prihlasovateľa v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v prospech čoho svedčí aj znenie samotného prihláseného označenia, ktoré obsahuje slovné spojenie „Energy Drink“, ktoré asocjuje kategóriu nápojov a špeciálne nápojov povzbudzujúcich. So službami prihlásenými pre zverejnené označenie sú ďalej zhodné a podobné služby zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z predložených dokladov vyplýva, že namietateľ sa venuje obchodovaniu s nápojmi (špeciálne energetickými nápojmi), ktoré vyrába a distribuuje (dodáva na trh), pričom osobitný dôraz kladie na ich marketing a reklamu. Zverejnené označenie bolo prihlásené pre nápoje (osobitne energetické a povzbudzujúce

nápoje, ako aj maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, balenie či distribúciu tovarov. S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti je zrejmé, že tovary a služby, pre ktoré bolo prihlásené zverejnené označenie a ktoré sú zapísané pre staršie ochranné známky s dobrým menom sú tovarmi a službami z hľadiska ich povahy blízkymi.

Ďalej je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené tovary zverejneného označenia, dobre pozná staršie ochranné známky namietateľa „RED BULL“ a spája ich práve s tovarmi (energetickými nápojmi), pre ktoré žiada ochranu aj prihlasovateľ zverejneného označenia. Slovné prvky RED BULL disponujú vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá umožňuje spotrebiteľom identifikovať pôvod tovarov. Platí pritom, že čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54).

Skupina verejnosti dotknutá tovarmi, resp. službami pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky je pritom úplne rovnaká so skupinou verejnosti, ktorej sú určené tovary zverejneného označenia – ide o širokú skupinu spotrebiteľskej verejnosti, kde sa priemerný spotrebiteľ považuje za primerane pozorného a obozretného. Spotrebiteľia nebudú k daným tovarom a službám pristupovať so zvýšenou mierou pozornosti, pretože ide o tovary a služby bežnej spotreby, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku asociácie medzi tovarmi a službami označovanými kolíznymi označeniami. Hoci porovnávané označenia „RED LUNA Energy Drink“ a „RED BULL“ sa odlišujú v druhom slovnom prvku, tento má rovnakú dĺžku ako druhý slovný prvok staršej ochrannej známky. V tomto prípade prekryvanie sa pojmu „RED“ v kolíznych označeniach vo vzťahu k rovnakým a podobným tovarom a službám môže spotrebiteľa viesť k domnienke, že medzi označeniami existuje vzájomné prepojenie alebo minimálne dôjde pri strete spotrebiteľov so zverejneným označením v spojitosti s energetickými nápojmi k asociácii veľmi známych starších ochranných znáмок s dobrým menom.

Pokiaľ prihlasovateľ argumentoval, že na svete existuje veľké množstvo ochranných znáмок, ktoré obsahujú prvok „RED“, táto skutočnosť ešte sama o sebe nebude eliminovať hrozbu vzniku spojitosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami pre prihlasované tovary a služby. Ak aj je prvok „RED“ súčasťou viacerých zapísaných ochranných znáмок, pri hodnotení kolíznych označení treba vždy vychádzať z ich konkrétnych porovnaní s prihliadnutím na vizuálne, fonetické a sémantické hľadisko ako aj zoznam tovarov a služieb. Taktiež skutočnosť, či iné ochranné známky koexistujú na trhu so staršími ochrannými známkami namietateľa, ktorá nie je preukázaná, nemôže mať podstatný vplyv na konštatovanie, že zverejnené označenie bude v mysli spotrebiteľa asociovať staršie ochranné známky.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky/znáмок s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 28).

Čo sa týka pojmu „neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.

Uvedený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t.j. vytvorí si medzi nimi asociáciu, hoci si ich priamo nezamieňa.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejneným označením a prvou, resp. aj druhou staršou ochrannou známkou

prostredníctvom prvku „RED“ obsiahnutého v oboch označeniach po podobnom spojení dvoch slovných prvkov rovnakej dĺžky, a to vďaka známosti a vysokému stupňu rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk „RED BULL“, ktoré sú známe drvivaj väčšine spotrebiteľskej verejnosti ako synonymum pre energetické nápoje. Spojenie prvkov „RED“ a „BULL“ vytvára označenie v nápojovom priemysle notoricky známe pre namietateľa. Zverejnené označenie sa síce z hľadiska svojho významu od starších ochranných známk odlišuje (prihlasovateľ opakovane zdôrazňoval, že ním poukazuje na červený mesiac, ktoré sa viaže s pôvodom prihlasovateľa pána Aboudiho a jeho náboženstvom), avšak jeho štruktúra a začiatok bude v danom segmente trhu s veľkou pravdepodobnosťou asociovať staršie ochranné známky. Úrad v námietkovom konaní nehodnotí úmysel prihlasovateľa, ktorý vidí za svojim označením (a ani ho nespochybnuje), no v zmysle uplatneného námietkového dôvodu na základe objektívnych kritérií hodnotí, ako môže byť zverejnené označenie vnímané spotrebiteľmi a či jeho zápisom nedôjde k zásahu do práv tretích osôb, ktoré vzniesli proti zápisu daného označenia námietky. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v slovenskom prostredí nie je symbol červeného mesiaca natoľko známy, aby bol jednoznačne čitateľný zo zverejneného označenia.

Riziko zblíženia predmetných označení narastá ich používaním na rovnakých tovaroch či službách. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi zverejneného označenia, t.j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary a služby by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam prenosom ich „imidžu“ práve na zverejnené označenie.

Priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom bežnú pozornosť tak môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršími ochrannými známami RED BULL siahnuť po tovaroch prihlasovateľa označených zverejneným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známk. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania staršej ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona v celom rozsahu prihlásených tovarov a služieb, úrad sa v konaní ďalej osobitne nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona, t.j. či medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámény, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Pri rozhodovaní je úrad povinný vyrovnáť sa so všetkými argumentmi účastníkov konania, nie je však povinný reagovať na všetky tvrdenia strany v konaní, ktoré priamo nesúvisia s predmetom konania, resp. odkláňajú pozornosť smerom od predmetu konania. Preto sa napr. úrad v rozhodnutí nevenoval obvineniam, ktoré vzniesol prihlasovateľ voči namietateľovi v súvislosti s výzvami na upustenie od porušovania práv k ochranným známkam, ktoré zaslal namietateľ prihlasovateľovi ešte pred podaním námietok. Ďalej, pokiaľ sa prihlasovateľ domnieva, že konštatovanie namietateľa o možnosti kombinácie energetického a alkoholického nápoja pri objednávaní, resp. označovanie obalov jeho energetických nápojov, porušuje, resp. ohrozuje verejné zdravie, má možnosť podať podnet na príslušný orgán ochrany verejného zdravia. V konaní pred úradom sú predmetom prieskumu len skutočnosti plynúce z uplatneného námietkového dôvodu.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Mgr. Miroslava Aboudi
Jurkovičova 371/6
949 11 Nitra

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava