



Banská Bystrica 16.2.2016
MOZ 912764 /N-29-2016/Lut.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., rue 9 Davin-Moning, Bienne, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PRK Partners s.r.o., advokátska kancelária, Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 912764 „ROLLER“, majiteľa ROLLER GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, 45891 Gelsenkirchen, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Lenkou Litvákovou, LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 17.5.2012, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v spojení s článkom 5 Madriidskej dohody a/alebo Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 912764 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta pre služby v triede 35 „veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Medzinárodná ochranná známka zostáva v platnosti pre ostatné služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany kombinovanej medzinárodnej ochrannej známke č. 912764 „ROLLER“ (ďalej „zverejnená známka“) pre územie Slovenskej republiky boli 3.9.2012 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 a z dôvodu podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) podané námietky týkajúce sa služieb v triede 35 zverejnenej známky.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom medzinárodnej ochrannej známky č. 318642 „ROLEX“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 8.8.1966, ktorá je zapísaná okrem iných aj pre tovary v triede 14, medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 781104 „ROLEX“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.5.2002, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 14 a ochrannej známky Spoločenstva č. 2703510 „ROLEX“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.5.2002, s platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V úvode námietok namietateľ skonštatoval, že sa zaoberá výrobou strojčekov do hodín značky ROLEX a ďalšia spoločnosť zo skupiny ROLEX – ROLEX S.A., ktorá sa zaoberá vytváraním, výrobou, uvádzaním na trh a propagáciou hodín značky ROLEX podáva samostatným podaním tiež námietky proti zápisu napadnutej medzinárodnej ochrannej známky s účinkami pre územie Slovenskej republiky.

K samotnému posúdeniu podobnosti označení namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené fantazijným slovom ROLEX, a preto disponujú vysokým stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Zverejnená známka je tvorená slovným prvkom ROLLER vo farebnom vyhotovení, avšak grafická úprava a farebnosť nie sú výraznými prvkami v označení. Namietateľ upozornil najmä na spoločný zhodný začiatok porovnávaných označení ROL, čo podľa jeho názoru výrazne ovplyvňuje vizuálne aj fonetické hľadisko a označenia sú vo väčšej miere podobné, pričom existuje veľká pravdepodobnosť ich zámene, prípadne veľká pravdepodobnosť, že dôjde k asociácii medzi označeniami. Zároveň namietateľ upozornil, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou a začiatok označenia podstatne ovplyvňuje celkový dojem z označenia. Prvok spočívajúci v zdvojennej spoluhláske „LL“ vo zverejnenej známke namietateľ nepovažuje za výrazný.

Porovnanie označení namietateľ zhrnul do záveru o vizuálnej a fonetickej podobnosti označení, pričom odlišné prvky zverejnenej známky – farba, font písma, odlišná hláska – nie sú dostatočné na to, aby zverejnená známka nebola podobná so staršími ochrannými známkami.

Pri posúdení podobnosti tovarov a služieb namietateľ skonštatoval, že tovary zapísané v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné so službami zverejnenej známky v triede 35, a to v rozsahu, v akom sa tieto služby tovarov týkajú.

Namietateľ sa v námietkach venoval aj špecifikácii relevantnej verejnosti, pričom uviedol, že za relevantnú verejnosť je potrebné považovať širokú verejnosť aj napriek tomu, že ide o luxusné tovary, pretože prostredníctvom reklamy a širokej sponzorskej aktivity namietateľa v oblasti športu, vedy a vzdelávania sa s výrobkami zoznámila široká spotrebiteľská verejnosť.

V závere námietok podaných v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ zhrnul teóriu o naplnení tohto ustanovenia s poukázaním na národnú i európsku prax.

K ďalšiemu námietkovému ustanoveniu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona namietateľ upozornil, že hodinky ROLEX sa začali vyrábať na začiatku 20. storočia vo Švajčiarsku, odkiaľ sa následne šírili do Európy a USA. Namietateľ uviedol, že spoločnosť ROLEX S.A. je majiteľom doménových mien, internetových stránok, na ktorých sa propagujú aktivity a najmä hodinky ROLEX.

Dlhú históriu používania starších ochranných známk a ich známosť v Slovenskej republike namietateľ preukazoval doložením výtlačkov z tlače s celoštátnym dosahom – Trend, Sme, Hospodárske noviny, Pravda, Markíza z rokov 2000 až 2006. Tiež doložil články zo serveru www.cas.sk a www.pluska.sk, ktoré sú určené širokej verejnosti (roky 2008 až 2012).

Namietateľ skonštatoval, že výrobky označované staršími ochrannými známkami „ROLEX“ sa dostávajú do povedomia slovenskej verejnosti aj prostredníctvom filmov a literatúry, pretože často filmové či literárne postavy prezentujú hodinky ROLEX, napr. J. Bond v 11 filmoch mal na ruke hodiny ROLEX, ale aj postavy z filmov Titanic, Všetci prezidentovi muži, Schindlerov zoznam, Rain Man, Stratení v preklade.

Rovnako športovci venujúci sa golfu, tenisu, jachtingu či jazdectvu často prezentujú výrobky ROLEX. Namietateľ doložil články z novín, časopisov na podporu jeho tvrdenia o obľúbenosti značky ROLEX medzi športovcami.

Namietateľ poukázal na mimoriadnu kvalitu a spoľahlivosť tovarov so značkou ROLEX od začiatku ich výroby a zdôraznil, že práve kvalita je dôležitým faktorom prispievajúcim k popularite a obľúbenosti značky. Staršie hodiny či hodinové strojčky tejto značky sú vyhľadávaným zberateľským artiklom. Na podporu svojich tvrdení namietateľ doložil výtlačky článkov, v ktorých sa hovorilo o kvalite a spoľahlivosti týchto výrobkov (časopis WATCH IT, www.hodinarsky.com, www.watchshop.sk, www.refreshers.sk, www.magazin.atlas.sk a iné). Tiež poukázal na to, že ochranná známka ROLEX patrí medzi 100 najcennejších ochranných známk na svete.

V súvislosti s dobrým menom starších ochranných známk a známosti v dôsledku propagácie namietateľ skonštatoval, že ide o luxusné výrobky, a preto aj reklamy na ne sú umiestňované v časopisoch pre bohatšie vrstvy, vzdelané vrstvy, vyššie príjmové skupiny či cudzincov pôsobiacich na Slovensku. Zároveň namietateľ uviedol, že vďaka vysokej kvalite, elegancii či spoľahlivosti, renomé tejto značky presahuje okruh potenciálnych zákazníkov.

V závere námietok namietateľ rozobral možnú ujmu na rozlišovacej spôsobilosti spôsobenú existenciou a používaním zverejnenej známky na trhu, ktorá spočíva v tom, že staršie ochranné známky majú pre zákazníkov veľkú prítlačivosť a tá je tým väčšia, čím exkluzívnejšia je asociácia medzi ochrannou známkou a tovarmi, pre ktoré je používaná. Používaním podobného označenia pre tovary či služby podobné aj nepodobné viacerými výrobcami môže narušovať exkluzivitu tejto ochrannej známky a následne znižovať jej hodnotu.

Namietateľ zdôraznil, že ich ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť „vnútornú“ i získanú dlhodobým používaním, a používaním zverejnenej známky by došlo k narušeniu výlučnej asociácii medzi namietateľom a jeho tovarmi. Došlo by tak k „riedeniu“ rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby medzinárodnej ochrannej známke č. 912764 bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky z dôvodov podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach v rozsahu služieb v triede 35, v akom sa vzťahujú k nasledujúcim výrobkom: *vzácné kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto kovov alebo postriebreného alebo pozláteného kovu, ktoré sú zahrnuté v triede 14, klenoty, bižutéria, drahokamy, hodinárske potreby a chronometrické prístroje.*

Listom úradu z 19.7.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 7.8.2015 poukázal na to, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané označenia odlišné, pretože sa odlišujú grafickou úpravou, farebnosťou a vizuálnou celistvosťou, resp. rozdelením na viacero častí. Taktiež samotné slovné prvky označení, ktoré pozostávajú zo šesťpísmen/päťpísmen sú rôzne, a na zhodných pozíciách sú teda umiestnené len tri písmená.

Pri hodnotení fonetického hľadiska majiteľ uviedol, že pri reprodukcii zverejnenej známky zaznie v slovenskom jazyku „ro-ler“, príp. v anglickom jazyku „rəu-lə“ a v prípade starších ochranných znáмок zaznie „ro-leks“. Majiteľ zverejnenej známky nesúhlasí s názorom namietateľa o bezvýznamnosti zdvojeného „LL“ pri fonetickej reprodukcii, pretože podľa jeho názoru priemerný spotrebiteľ zdvojenú hlásku vezme do úvahy. Vzhľadom na odlišnú fonetickú reprodukcii porovnávaných označení možno skonštatovať nepodobnosť z fonetického hľadiska.

K sémantickému hľadisku majiteľ uviedol, že slovo „ROLEX“ nemá význam, kým slovo „ROLLER“ v preklade z anglického jazyka znamená *valec, valcovač, koliesko*, v preklade z nemeckého jazyka znamená *navíjačku, kolobežku, skúter*, tzn. že možno vo všeobecnosti povedať, že sa slovom označujú predmety, ktoré sa rolujú, rotujú, zvíjajú. Zo sémantického hľadiska sú porovnávané označenia diametrálne odlišné.

Majiteľ zverejnenej známky k porovnaniu tovarov a služieb namietateľom vyjadril presvedčenie, že namietateľ chybne formuloval služby, proti ktorým námietky smerovali, tým, že neuviedol konkrétne služby „veľkoobchodné a maloobchodné služby s ...“, ale vypísal služby ako „reklamná činnosť, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva a kancelárske práce“, ktoré ale svojou povahou sú odlišné od tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľ skonštatoval, že tovary starších ochranných znáмок v triede 14 namietateľa sa viažu na služby „veľkoobchod a maloobchod“, ale tie v námietkach neboli uvedené, a preto podľa názoru majiteľa zverejnenej známky jej nemôže byť odmietnutá ochrana pre tieto služby. V ďalšej časti vyjadrenia sa majiteľ zverejnenej známky venoval porovnávaniu tovarov z triedy 14 starších ochranných znáмок, ktoré súvisia s obchodnými službami zverejnenej známky.

V závere vyjadrenia týkajúceho sa porovnania tovarov a služieb majiteľ zdôraznil, že služby a tovary sa nepodobajú, majú rozdielnu povahu vzhľadom na to, že služby sú nehmotné, zatiaľ čo tovar je hmotný, a tiež slúžia na rôzne účely. Líši sa aj spôsob používania, navzájom si nekonkurujú, ani sa nevyhnutne nedopĺňajú.

K novej existencii pravdepodobnosti zámeny označení relevantnou verejnosťou majiteľ zverejnenej známky uviedol, že on sa zaoberá predovšetkým diskontným predajom nábytku, v rámci ktorého predáva aj lacné nástenné hodiny a namietateľ vyrába luxusné hodinky, tzn. že relevantná verejnosť bude úplne odlišná aj pri zvážení pozornosti, ktorú kupujúci luxusným výrobkom venujú.

K dokladom namietateľa, ktorými preukazoval nadobudnutie dobrého mena, majiteľ zverejnenej známky skonštatoval, že ani na jednom z predložených dôkazov nebola zmienka o majiteľovi starších ochranných

známok. Ďalej uviedol, že dôkazy predstavujúce prezentácie a propagácie starších ochranných známok v článkoch na internetových stránkach rôznych vydavateľov namietateľ nepodložil dokladmi o návštevnosti týchto stránok, o vynaložených nákladoch na propagáciu, a preto tieto doklady nemožno považovať za doklady preukazujúce používanie starších ochranných známok.

Taktiež dôkazy v podobe článkov nepreukazujú, že spotrebiteľ sa s týmito stránkami reálne stretol. Majiteľ zverejnenej známky vyslovil nesúhlas aj s dokladmi týkajúcimi sa internetových stránok s koncovkou com., keďže táto sa používa celosvetovo a nemusí automaticky preukazovať spojenie s príslušným územím.

Doklady pozostávajúce z poukázania na propagáciu starších ochranných známok vo filmoch, športe či literatúre majiteľ zverejnenej známky odmietol s tým, že nebolo preukázané či boli napr. filmy reálne odvysielané na príslušnom území, aké počty výtlačkov kníh sa skutočne predalo.

K doloženým štúdiám či prieskumom majúcim preukazovať známosť starších ochranných známok majiteľ zverejnenej známky uviedol, že ide o doklady z 90-tych rokov 20. storočia a začiatku 21. storočia a vzhľadom na ekonomické krízy, ktorými svet prešiel v príslušnom medziobdobí, sa upustilo od luxusných tovarov, akými sú hodinky namietateľa, a preto tieto doklady nereflektujú aktuálny stav na trhu.

Po zhodnotení všetkých predložených dokladov má majiteľ zverejnenej známky za to, že nepreukazujú nadobudnutie dobrého mena u širokej relevantnej verejnosti.

Samotné porovnanie kolíznych označení majiteľ zverejnenej známky uzavrel konštatovaním o nepodobnosti z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska.

Majiteľ zverejnenej známky poukázal na to, že namietateľove tovary sú luxusné, exkluzívne a špeciálne, a preto má za to, že nemôže dochádzať k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok alebo ich dobrého mena, pretože on predáva lacné nástenné hodiny v diskontných predajniach.

V súlade s uvedenými argumentmi majiteľ zverejnenej známky vyjadril presvedčenie, že neexistuje žiadne riziko pravdepodobnosti zámény, resp. asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, zároveň nebolo preukázané ani dobré meno starších ochranných známok a neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol a medzinárodnej ochrannej známke č. 1173023 priznal ochranu na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná kombinovaná ochranná známka č. 912764 „ROLLER“ majiteľa ROLLER GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, 45891 Gelsenkirchen, Nemecko, proti ktorej námietky smerujú, bola zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 17.5.2012 s platnosťou pre územie Slovenskej republiky, pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., 9 rue David-Moning, Bienne Švajčiarsko, je majiteľom staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 318642 „ROLEX“ s právom prednosti od 8.8.1966, zapísanej okrem iných aj pre tovary v triede 14, staršej medzinárodnej ochrannej známky č. 781104 „ROLEX“ s právom prednosti od 22.5.2002, zapísanej pre tovary v triede 14 a majiteľom ochrannej známky Spoločenstva č. 2703510 „ROLEX“ s právom prednosti od 22.5.2002, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004 a zapísanej pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a starších ochranných známok vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnená známka je zapísaná okrem iných aj pre nasledujúce námietkami dotknuté služby:

v triede 35 – „*advertising, management, business administration; office work; wholesale and retail services for the goods listed below: precious metals and their alloys, and goods made of or plated with such metals, included in class 14, jewellery, personal ornaments, precious stones, clocks, watches and time measuring instruments*” [reklamná činnosť, riadenie obchodnej činnosti, obchodná administratíva; kancelárske práce; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času].

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 14 - „*machines mécaniques, électriques et électroniques pour mesurer le temps; métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques*“ [mechanické, elektrické a elektronické prístroje na meranie času; vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného alebo pozláteného kovu (okrem lyžíc, vidličiek a nožov); klenoty, drahokamy; hodinárske a chronometrické prístroje].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 14 – „*horological and chronometric instruments and parts and accessories thereof (included in this class), in particular clock and watch hands (timepieces), boxes of precious metal for hands, hands of precious metal, anchors (timepieces), pendulums (timepieces), barrels (timepieces), dials (timepieces), watchbands, cases for watches, movements for clocks and watches and parts and accessories thereof (included in this class), pendulum clocks (clock and watch-making), watch springs, watch glasses, buckles of precious metal, clockworks, charms, watch chains, clock cases, watch cases, cases for clock and watch-making, watches, wrist watches, chronographs (watches), chronometers, control clocks (master clocks), clocks, atomic clocks, electric clocks, stopwatches; electronic clocks, mechanical clocks, automatic clocks, quartz clocks, electric alarm clocks, electronic alarm clocks, mechanical alarm clocks, quartz alarm clocks and all other types and all parts and accessories thereof (included in this class), pendulettes, chronoscopes, diving watches; goods of precious metals and their alloys or plated therewith not included in other classes; precious stones; jewellery*”

[hodinárske a chronometrické prístroje a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), predovšetkým hodiny a hodinky (prístroje na meranie času), škatule z drahých kovov na šperky nosené na rukách, kovy a šperky nosené na rukách, kotvy (prístroje na meranie času), kyvadlá (prístroje na meranie času), valce (prístroje na meranie času), ciferníky (prístroje na meranie času), remienky k hodinkám, puzdrá na hodinky, mechanizmy hodín a hodiniek a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), kyvadlové hodiny (výroba hodín a hodiniek), pružiny do hodiniek, sklá do hodiniek, spony z drahých kovov, naťahovacie hodiny, ozdoby na hodinky, retiazky na hodinky, puzdrá na hodiny, puzdrá na hodinárske výrobky, hodiny, náramkové hodinky, chronografy (hodiny), chronometre, kontrolné hodiny (hlavné hodiny), hodiny, atómové hodiny, elektrické hodiny, stopky; elektronické hodiny, mechanické hodiny, automatické hodiny, kremenné hodiny, elektrické budíky, elektronické budíky, mechanické budíky, kremenné budíky a všetky iné typy a ich časti a doplnky (zahrnuté v tejto triede), malé prenosné hodiny, chronoskopy, potápačské hodinky, výrobky z drahých kovov a ich zliatin alebo pokovované drahými kovmi nezahrnuté v iných triedach, drahokamy; klenoty].

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 14 – „*horological and chronometric instruments and their parts and accessories (included in this class), in particular clock hands (clock- and watch-making), boxes of precious metal for needles, needles of precious metals, anchors (clock- and watch-making), pendulums (clock- and watch-making), barrels (clock- and watch-making), dials (clock- and watch-making), watch bands, cases for watches (presentation), movements for clocks and watches and their parts and accessories (included in this class), pendulum clocks, watch springs, watch glasses, buckles of precious metal, clockworks, charms (jewellery), watch chains, clock cases, watch cases, cases for clock- and watch-making, watches, wristwatches, chronographs (watches), chronometers, control clocks (master clocks), clocks, atomic clocks, electric clocks and watches, stopwatches, electronic clocks, mechanical clocks, automatic clocks, quartz clocks, electrical alarm clocks, electronic alarm clocks, mechanical alarm clocks, quartz alarm clocks of all kinds and all of their parts and accessories (included in this class), wall clocks, chronoscopes; precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; precious stones; jewellery*“

[hodinárske a chronometrické prístroje a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), najmä ručičky hodín (výroba hodín a hodiniiek), škatule z drahých kovov na ihly, ihly z drahých kovov, kovy (výroba hodín a hodiniiek), kyvadlá (výroba hodín a hodiniiek), valce (výroba hodín a hodiniiek), ciferníky (výroba hodín a hodiniiek), remienky k hodinkám, puzdrá na hodinky, mechanizmy hodín a hodiniiek a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), kyvadlové hodiny, pružiny do hodiniiek, sklá do hodiniiek, spony z drahých kovov, naťahovacie hodiny, ozdoby na hodinky, retiazky na hodinky, puzdrá na hodiny, puzdrá na hodinárske výrobky, hodinky, náramkové hodinky, chronografy (hodiny), chronometre, kontrolné hodiny (hlavné hodiny), hodiny, atómové hodiny, elektrické hodiny, stopky; elektronické hodiny, mechanické hodiny, automatické hodiny, kremenné hodiny, elektrické budíky, elektronické budíky, mechanické budíky, kremenné budíky a všetky iné typy a ich časti a doplnky (zahrnuté v tejto triede), malé prenosné hodiny, chronoskopy, potápačské hodinky, výrobky z drahých kovov a ich zliatin alebo pokovované drahými kovmi nezahrnuté v iných triedach, drahokamy; klenoty].

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

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.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. 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.

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.

Z návrhu uvedeného v námietkach vyplynulo, že namietateľ vzniesol námietku týkajúcu sa podobnosti tovarov a služieb v znení: *v rozsahu služieb v triede 35, v akom sa vzťahujú k nasledujúcim výrobkom: vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto kovov alebo postriebného alebo pozláteného kovu, ktoré sú zahrnuté v triede 14, klenoty, bižutéria, drahokamy, hodinárske potreby a chronometrické prístroje.*

K majiteľom uvedenej pochybnosti o správnosti takto podaných námietok vo vzťahu k špecifikácii napadnutých služieb je možné uviesť, že zo zverejneného zoznamu služieb v triede 35 zverejnenej známky je zrejmé, že podanú námietku možno vzťahnúť na prihlasované služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času*“.

Vzhľadom na to, že staršie ochranné známky sú v triede 14 zapísané všeobecne *pre hodinárske, chronometrické prístroje, hodiny, šperky, drahokamy či vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto kovov alebo postriebreného alebo pozláteného kovu* a zverejnené označenie je prihlasované okrem iných služieb v triede 35 aj *pre veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času*, ktorých cieľom je buď bezprostredný predaj výrobkov alebo služieb konečnému spotrebiteľovi na použitie alebo nákup a predaj tovarov maloobchodom, iným veľkoobchodom alebo ostatným zákazníkom, ktoré bez predmetných tovarov nie je možné zrealizovať, existuje tak vzájomný úzky súvis týchto porovnávaných tovarov a služieb a spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že pochádzajú od toho istého, resp. od ekonomicky prepojených podnikateľov. Z uvedeného dôvodu možno zapísané tovary v triede 14 vyhodnotiť ako podobné so službami prihlasovanými v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K tvrdeniu majiteľa zverejnenej známky o tom, že nie je možné porovnávať tovary a služby medzi sebou je potrebné uviesť, že svojou povahou sa tovary vo všeobecnosti nepodobajú službám, ale môžu sa dopĺňať, tzn. že aj keď sa povaha, účel a spôsob použitia tovarov a služieb nezhoduje, je potrebné uviesť, že preukazujú podobnosti súvisiace so skutočnosťou, že sa dopĺňajú a že maloobchodné a veľkoobchodné služby nie je možné uskutočniť bez konkrétnych tovarov (obchod so šperkmi, hodinkami vs. šperky, hodinky). Pri porovnávaní tovarov a maloobchodných a veľkoobchodných služieb je dôležité aj to, že tovary zahrnuté v maloobchodných službách a špecifické tovary, na ktoré sa vzťahuje iné označenie, sa musia zhodovať, aby sa našla podobnosť. To znamená, že buď musí ísť o rovnaké tovary alebo musia patriť do prirodzeného a zvyčajného významu segmentu trhu (napr. „maloobchod so vzácnymi kovmi“ verzus „vzácne kovy, drahokamy“), čo je v danom prípade zrejmé.

Dobré meno starších ochranných znáмок

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 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 17.5.2012. Pokiaľ ide o územie, namietateľ preukazoval dobré meno jeho starších ochranných znáмок primárne vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, na území ktorej platia jeho staršie ochranné známky.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena jeho starších ochranných znáмок „ROLEX“ predložil množstvo dôkazných materiálov:

- kópie článkov z novín, časopisov- sme.sk, hnonline.sk, trend.sk, pluska.sk, cas.sk, markíza.sk, magazin.atlas.sk, ktoré sú datované od roku 1999 a týkajú sa hodiniiek „ROLEX“,
- kópie článkov uverejňovaných na webových stránkach ako golfzona.sk, skga.sk, jazdeckarevue.sk, kone.sk, v ktorých sa hovorí o hodinkách „ROLEX“,
- prefotené odkazy na knihy a filmy, v ktorých hrdinovia prezentujú hodinky ROLEX,

- odkazy na webové stránky ako hodinky.ws, watchshop.sk, hodinarskymagazin.sk, watchitmagazine.eu z obdobia rokov 2009 až 2012, týkajúce sa prezentácie hodínok ROLEX, hodnotenia ich kvality a dizajnu,
- kópie internetových stránok aktuality.sk, thetelevision.sk, hnonline.sk, interbrand.com z obdobia rokov 2006 až 2012, ktoré hovoria o hodnote a dobrom mene značky „ROLEX“,
- marketingový prieskum spracovaný spoločnosťou TIME Atlantic z roku 1991,
- prieskum Newsweek European Monitor z novembra 1994,
- článok „Najdrahšie hodinky sa predávajú takmer samy“ z časopisu Frankfurter Allgemeine Zeitung z roku 2000,
- informácie a materiály zo stránky rolex.com.

Po preskúmaní uvedených dokladov a ostatných dôkazných materiálov predložených namietateľom možno konštatovať, že tieto svedčia o používaní a rozsiahlej propagácii hodínok a hodinárskych výrobkoch označovaných ochrannou známkou „ROLEX“ po celom svete vrátane územia Slovenskej republiky. Z dokladov tiež vyplývalo, že ide o vysoko luxusné hodinky značky „ROLEX“, ktoré sú určené úzkemu okruhu spotrebiteľov s nadštandardnými príjmami, avšak vzhľadom na rozsiahlu reklamnú kampaň a propagáciu hodínok aj prostredníctvom filmových postáv či športovcov sú hodinky známe, i keď bez možnosti kúpy, aj širšej verejnosti. Hodinky značky „ROLEX“ predstavujú v očiach bežného spotrebiteľa v Slovenskej republike značku luxusu a výnimočnej kvality. Z doložených dokladov je zrejmé, že hodinky značky „ROLEX“ pozná väčšina spotrebiteľov Slovenskej republiky, čo je možné usúdiť napríklad z článkov uverejnených v médiách ako napr. čas.sk z roku 2012 „Finančná kríza u Počiatkovcov: Na rukách nosia milióny“, lesk.sk z roku 2012 „Prečo sú značkové veci také drahé“, v ktorom sa píše, že ...hodinky značky Rolex patria medzi najpopulárnejšie doplnky mužov na svete a denne sa ich vyrobí asi 2000 kusov..., hnonline.sk z roku 2012 v článku „Zárobkom vládne Federer“ sa hovorí o spolupráci svetoznámeho tenistu s firmou Rolex, v ďalšom článku roku 2012 „Hodinky, ktoré sú spôsobom života“ sa autor venuje stručne histórii spoločnosti Rolex, pričom skonštatoval, že oficiálnym distribútorom je na Slovensku spoločnosť Sheron, ktorej manažérka uviedla, že ročne spoločnosť na Slovensku predá okolo 85 kusov Rolexiiek, feminity.zoznam.sk z roku 2009 - „Hodinky Rolex pre neho a ju“. Článok opisuje hodinky „Rolex“ ako „najrešpektovanejšie a veľmi jednoducho rozpoznateľné hodinky, ktoré predstavujú jednoduchú a luxusnú eleganciu“. Článok zo stránky magazin.atlas.sk z roku 2010 „Tikajúci luxus: najlepšie inšpirácie nájdete TU“, v ktorom sa píše „...že časopis Forbes vo vymenovaní najluxusnejších značiek spomína okrem Rolex aj Patek Philippe, Cartier a ďalšie“. Z rozhovoru uverejneného v denníku SME v roku 2005 s hodinárskym majstrom bolo uvedené, že „...najznámejšie značky sú Rolex a Omega, ktoré pozná väčšina zákazníkov“. Článok zo stránky magazin.atlas.sk z roku 2009 uvádza, že známy predstaviteľ J.Bonda Roger Moore vo svojom bondovskom debute nosil hodinky značky Rolex a v článku z hnonline.sk z roku 2012 sa píše, že „...unikátne hodinky švajčiarskej značky Rolex, ktoré nosil Roger Moore boli vydražené za 150 000 tisíc eur“. Hodinky Rolex sa spájajú aj so známymi športovcami (tenisti, golfisti), čo vyplýva z článkov z hnonline.sk „Čím oslníte na golfe, Tie najlepšie hodinky!“ alebo „Zárobkom vládne Federer“ či „Rolex a Wimbledon, unikátne spojenie dvoch svetových značiek“. Aj v špecializovaných médiách, ako je Forbes, Watch magazine, WATCH IT z rokov 2009 až 2012, ktoré namietateľ doložil, sa hovorí o hodinkách značky ROLEX, ako o výnimočne kvalitných a luxusných výrobkoch, ako o značke „...najznámejšej na svete“. Články sa venujú aj histórii hodínok Rolex a o zakladateľovi spoločnosti Montres Rolex S.A. Hansovi Wilsdorfovi, ktorý už v roku 1908 v Londýne registroval ochrannú známkou Rolex. Namietateľ tiež upozornil na fakt, že ochranná známkou ROLEX je pravidelne zaradená medzi 100 najcennejších ochranných známkou na svete, ako to vyplýva z prieskumov z roku 2004, 2006 i z roku 2012, napr. podľa prieskumu Hurun Research Institute v roku 2012 sa značka Rolex umiestnila na 9. mieste, podľa ekonomického magazínu BusinessWeek a spoločnosti Interbrand značka Rolex zastáva 71. miesto v rebríčku Top 100 (článok uverejnený na stránke hnonline.sk 2012).

K tvrdeniu majiteľa zverejnenej známky o tom, že doklady pozostávajúce z poukázania na propagáciu starších ochranných známkou vo filmoch, športe či literatúre nie je možné považovať za dostatočné, keďže nebolo namietateľom preukázané či boli napr. filmy reálne odvysielané na príslušnom území, aké počty výtlačkov kníh sa skutočne predali, úrad uvádza, že pri chronicky známych skutočnostiach (napr. postava J. Bond, športovec Federer, súťaž Wimbledon) a v spojitosti s ostatnými dokladmi možno aj bez doloženej návštevnosti či predajnosti predpokladať na základe všeobecného povedomia slovenského spotrebiteľa, že spomínané filmy či športové akcie sa s úspechom naozaj uskutočnili.

K tvrdeniam majiteľa zverejnenej známky o tom, že na predložených dôkazoch nebol uvedený údaj o namietateľovi, úrad uvádza, že z dokladov vyplýva, že namietateľ ako výrobca mechaniky do hodínok ROLEX je členom skupiny ROLEX, ktorá vznikla v marci 2004 spojením aj so spoločnosťou Rolex SA

do jednej spoločnosti ROLEX. A napriek tomu, že na dokladoch nie je priamo uvedený odkaz na namietateľa, ale len na hodinky s označením ROLEX, možno tvrdiť, že spotrebiteľ vďaka 100-ročnej existencii hodínok Rolex na trhu a vďaka udržaniu si výnimočnej kvality a luxusu tohto svetoznámeho tovaru, priradí hodinky ku spoločnosti ROLEX, ktorej jedným z členov je aj namietateľ – výrobca strojčekov do hodínok ROLEX.

Namietateľ nepredložil dôkazy v podobe faktúr či inej obchodnej dokumentácie, ktoré by priamo preukazovali dodávanie a predaj hodín označovaných staršími ochrannými známkami, ale z ostatných predložených dôkazov táto skutočnosť vyplýva. Predložené doklady sú väčšinou internetové verzie periodík s celoslovenskou pôsobnosťou, ako je SME, PRAVDA, Hospodárske noviny, Trend a iné a je z nich zrejme, že články boli venované širokému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Z dokladov je tiež zrejme, že ide o cenovo náročné tovary, ktoré nie sú dostupné bežnému spotrebiteľovi, preto predaj týchto tovarov na Slovensku nie je realizovaný vo veľkom objeme (85 kusov predaných hodín ROLEX ročne). V tomto prípade však množstvo predaných hodínok nie je rozhodujúcim faktorom pri hodnotení dobrého mena ochranných známk, ale fakt, že vysoká kvalita a jedinečnosť daných hodín, vyvoláva vo vedomí verejnosti pozitívne pocity v súvislosti s hodinami „ROLEX“.

Po preskúmaní dokladov jednotlivo, ale hlavne v ich vzájomnej súvislosti možno dospieť k záveru, že tieto doklady svedčia o používaní a rozsiahlej propagácii hodínok označovaných najmä druhou a tretou staršou ochrannou známkou „ROLEX“ po celom svete vrátane územia Slovenskej republiky, a to dlhý čas pred podaním zverejnenej známky. Z predložených dokladov vyplýva pozitívne vnímanie starších ochranných známk širokou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom („luxusné hodinky“, „vyšší štandard“, „najlepšie hodinky“), a to aj napriek tomu, že ide o cenovo mimoriadne náročné tovary, ktoré nie sú určené bežnému spotrebiteľovi, ale vďaka rozsiahlej propagácii tovarov prostredníctvom známych osobností z oblasti športu či filmového umenia a taktiež z obľuby výrobkov spoločnosti Rolex u ľudí verejne či politicky známych medzi spotrebiteľmi, je možné pri hodnotení sily pozície značky na trhu aj v súvislosti s priemernou spotrebiteľskou verejnosťou konštatovať na základe predložených dôkazov, že chronometrické prístroje označované druhou a tretou staršou ochrannou známkou „ROLEX“ sú relevantnej časti verejnosti dostatočne známe, a preto je možné ochranným známkám č. 781104 a č.252976 v znení „ROLEX“ priznať dobré meno pre zapísané tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známk č. 318642 v kombinovanej podobe, je nutné konštatovať, že v doložených dokladoch v takejto podobe označenie nefiguruje, a preto nie je možné medzinárodnej ochrannej známke č. 318642 priznať dobré meno na území Slovenskej republiky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (MOZ912764)

Druhá a tretia staršia ochranná známk (MOZ 781104 a CTM 2703510)



Zverejnené označenie je označením kombinovaným vo farebnej úprave. Slovný prvok označenia je napísaný Veľkými písmenami tlačenej abecedy, pričom stredové písmeno „L“ je zdvojené v modrej farbe. Ostatné písmená sú červené.

Druhá a tretia staršia ochranná známk zhodne pozostáva z jedného slovného prvku „ROLEX“, ktorý je vyhotovený veľkými tlačenejšími písmenami. Vzhľadom na to, že ide o totožné ochranné známky, budú porovnávané spoločne.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných starších ochranných známk „ROLEX“ vyhotovených piatimi veľkými tlačnými písmenami tvoriacimi jedno slovo a zverejneného kombinovaného farebného označenia pozostávajúceho zo šiestich písmen „ROLLER“. Ide teda o krátke slovné prvky, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľ ich pri bežnom vnímaní obsiahne pohľadom ako celok.

Porovnávané označenia obsahujú zhodné prvé dve písmená („RO-“), zhodné stredné písmeno („L/LL“) a tiež ďalšie zhodné písmeno („E“). Jediné rozdielne písmeno je umiestnené na poslednej pozícii v porovnávaných označeniach a ide o písmeno „X/R“.

Pri porovnaní daných označení je nutné uviesť, že vizuálny vnem je ovplyvnený hlavne slovným prvkom, ktorý je vytvorený pomocou zhodných štyroch písmen, ktoré sú umiestnené na rovnakých pozíciách. Rozdiel v poslednom písmene v označeniach („R/X“) spotrebiteľa neovplyvní v takej miere, aby si spotrebiteľ uvedený rozdiel zapamätal.

Nie je možné opomenúť pri vizuálnom porovnaní kolíznych označení ten fakt, že zverejnené označenie je farebné. V tejto súvislosti možno konštatovať, že čiastočná vizuálna podobnosť označení založená na takmer zhodnom slovnom prvku „ROLEX“/„ROLLER“ je mierne zoslabená práve vizuálnou odlišnosťou, ktorá vyplýva z použitej červenej a modrej farby a v zdvojenej strednej spoluhláske „LL“. Tieto odlišné prvky nedokážu u priemerného spotrebiteľa úplne eliminovať vnem určitej vizuálnej podobnosti porovnávaných označení vyplývajúcej z použitia zhodných štyroch umiestnených na rovnakých pozíciách, a to hneď na prvých miestach slovných prvkov. Rozdiel spočívajúci v zdvojenej spoluhláske „LL“ vo zverejnenej známke podobnosť označení neovplyvňuje, keďže pred spoluhláskou „L/LL“ a za touto spoluhláskou sa nachádzajú zhodné samohlásky „-OLE-“ (ROLEX vs. ROLLER).

Vzhľadom na to, že obidva slovné prvky porovnávaných označení sú len päťpísmenkové verzus štvorpísmenkové, z ktorých sú tri písmená zhodné, pričom zhoda v písmenách je na začiatku, v strede aj na konci slovných prvkov označení, možno konštatovať, že jednotlivé písmená v porovnávaných označeniach sú usporiadané takmer rovnako, a preto napriek uvedeným rozdielom v označeniach celkový vizuálny vnem vyvolaný porovnávanými označeniami možno zhrnúť do konštatovania o čiastočnej podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska bude zverejnená známka reprodukováaná ako [ro-ler] a staršie ochranné známky budú reprodukovéané zhodne ako [ro-leks]. Porovnávané označenia majú zhodnú prvú slabiku „ro-“. Táto slabika zaznie pri výslovnosti zverejnenej známky ako prvá (nachádza sa na začiatku označenia), pri vyslovovaní starších ochranných známk zaznie zhodne slabika „ro-“, na začiatku zvukovej reprodukcie. Fonetická stopa druhej slabiky kolíznych označení bude ovplyvnená jej zhodnou začiatočnou výslovnosťou „le-“, ale taktiež jej odlišným záverom. Kým pri zverejnenej známke pri dôslednej fonetickej reprodukcii zaznie písmeno „r“, tak v starších ochranných známkach bude ako posledná zvuková stopa pre spotrebiteľa znieť formou písmena „ks“. Keďže však zvukový vnem [ro-ler] a [ro-leks] je pomerne krátky – je zložený z dvoch slabík, nemožno opomenúť fonetickú zhodu vyslovovaných štyroch písmen „ro-le-“, ktorá spôsobí, že označenia budú z fonetického hľadiska čiastočne podobné.

Majiteľ zverejnenej známky uviedol, že podľa jeho názoru zdvojená spoluhláska „LL“ zohráva pri fonetickej reprodukcii priemerným spotrebiteľom nezanedbateľnú rolu. Nie je možné súhlasiť s týmto názorom prihlasovateľa, pretože slovenský spotrebiteľ pri výslovnosti zdvojených hlások automaticky vysloví len jednu hlásku (napr. oddych, dvojazyčný, watt).

Zo sémantického hľadiska bude zverejnená známka pre slovenského spotrebiteľa buď bez konkrétneho významu, prípadne pri znalosti anglického alebo nemeckého jazyka je toto slovo do slovenského jazyka prekladané vo význame „valec, valček, koliečko“, prípadne „valec, skúter, kolobežka“ a možno predpokladať, že mu priemerný spotrebiteľ porozumie aj vďaka skutočnosti, že slovo „roller“ je slovom podobným slovenskému ekvivalentu „rolovať“. Staršie ochranné známky pozostávajú zo slovného prvku „ROLEX“, ktorý predstavuje prvok fantazijný. Na základe uvedeného možno konštatovať sémantickú nepodobnosť kolíznych označení.

Porovnanie kolíznych označení možno uzavrieť tým, že bola konštatovaná čiastočná miera vizuálnej a fonetickej podobnosti označení, a to v dôsledku spoločných začiatkov označení „ROL/LLE-“.

Existencia súvislosti medzi označeniami

Vzhľadom na to, že zverejnené označenie bolo posúdené ako podobné s druhou a treťou staršou ochrannou známkou s dobrým menom, je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa 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 zámény vo vnímaní verejnosti.

V danom prípade je potrebné zdôrazniť, že označenia sú prihlásené, resp. zapísané pre podobné tovary a služby. Je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené služby zverejnenej známky (predaj napr. lacných hodín), si síce obchodný pôvod tovarov nezamení, pretože vďaka silnej reklame dobre pozná staršie ochranné známky namietateľa „ROLEX“ i jeho nadštandardné výrobky, ktoré sú určené najmä verejnosti s vyššou kúpnu silou, akú reálne väčšina spotrebiteľskej verejnosti nemá. Avšak vzhľadom na podobnosť označení a podobný segment trhu môže dôjsť u spotrebiteľa ku vzniku súvislosti medzi označeniami. Spotrebiteľova asociácia je pravdepodobnejšia, pokiaľ má staršia ochranná známka silnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože v takom prípade bude lákavejšie ťažiť z jej hodnoty a bude jednoduchšie si ju spojiť so zverejneným označením. V tomto prípade možno konštatovať, že staršie ochranné známky sú tvorené fantazijným slovným prvkom „ROLEX“, ktorý má sám osebe vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je zároveň znásobená dlhodobým používaním starších ochranných známk pre kvalitné a luxusné hodinky. Slovný prvok ROLEX disponuje vysokou rozlišovacou spôsobilosťou nie len kvôli ľahkému zapamätaniu a rovnakej výslovnosti vo všetkých svetových jazykoch, ale jeho rozlišovacia spôsobilosť bola majiteľmi dlhé roky rozvíjaná v súvislosti s výrobou a predajom luxusných hodínok.

Uvedené možno zhrnúť do tvrdenia o tom, že vďaka dobrému menu a známosti druhej a tretej staršej ochrannej známky „ROLEX“ sa označenie „ROLEX“ silne spája s majiteľom starších ochranných známk (namietateľom) a vďaka vizuálnej aj fonetickej podobnosti s označením „ROLLER“ môže táto podobnosť vyvolávať jednoznačnú spojitosť s jeho ochrannými známkami, resp. tovarmi nimi označovanými. Ako konštatoval Súdny dvor EÚ v rozhodnutí vo veci C-487/07 (L'Oréal), *nevyžaduje sa, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámény 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)*. Súčasne platí, 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).

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky 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 „neoprávnené 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 súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejnenou známkou a staršími ochrannými známkami. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode majiteľa zverejnenej známky, ktorý môže ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi, t.j. ich lepšou predajnosťou.

Majiteľ zverejnenej známky poukázal na to, že namietateľove tovary sú luxusné, exkluzívne a špeciálne, a preto sa domnieva, že nemôže dochádzať k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrého mena, pretože on predáva lacné nástenné hodiny v diskontných predajniach.

K uvedenému je potrebné uviesť, že spotrebiteľská verejnosť sa v danom prípade prekrýva (lacné hodiny – luxusné hodiny), aj napriek tomu, že tovary sú diametrálne odlišné, najmä čo sa týka kvality i ceny. Ale zároveň je potrebné uviesť, že sa dá reálne predpokladať, že vzhľadom na vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a ich dobré meno by spotrebiteľia dávali prednosť tovarom majiteľa, ktorý by ich označoval podobným označením, ako sú staršie ochranné známky, resp. označením vyvolávajúcim asociáciu so staršími ochrannými známkami a mohol by tak ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti.

S ťažením z rozlišovacej súvisí aj ťaženie z dobrého mena ochrannej známky. To v podstate zahŕňa situácie, kedy by prihlasované označenie mohlo parazitovať na známosti staršej ochrannej známky. V danom prípade okrem toho, že by sa priemerný spotrebiteľ mohol domnievať, že tovary označené zverejnenou známkou môžu pochádzať od majiteľa starších ochranných známk hrá dôležitú úlohu aj kvalitatívna stránka, t. j. kladný vzťah k tovarom označovaným staršími ochrannými známkami s dobrým menom medzi spotrebiteľskou verejnosťou.

V danom prípade vzhľadom na zistené skutočnosti možno konštatovať, že druhá a tretia staršia ochranná známka „ROLEX“ má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň dobré meno na území Slovenskej republiky a používaním zverejnenej známky by dochádzalo k ťaženiu z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena.

O ujme na dobrom mene možno hovoriť vtedy, ak by prihlasované označenie mohlo znehodnotiť dobrú povest, ktorú ochranná známka s dobrým menom získala medzi spotrebiteľmi. Ide o prípady, pokiaľ by označenie bolo použité v neslušnom, ponižujúcom kontexte, tzn. že by napodobňovalo ochrannú známku s dobrým menom tak, že by jej slovné alebo grafické prvky boli zmenené negatívnym alebo urážlivým spôsobom. Namietateľ uviedol, že možnú ujmu na dobrom mene starších ochranných známk vidí v tom, že ak by boli pod zverejnenou známkou uvádzané v obchode tovary, ktoré má namietateľ zapísané pre staršie ochranné známky, došlo by tak jednoznačne k ťaženiu z takto vybudovaného dobrého mena. Spotrebiteľia by očakávali od tovarov vysokú kvalitu a spoľahlivosť, ktorú staršie ochranné známky u spotrebiteľa vyvolávajú. Úrad s názorom namietateľa súhlasí a pri zvážení existencie dobrého mena starších ochranných známk, ktoré namietateľ dlhodobo budoval pri zachovaní nadštandardnej kvality, luxusného dizajnu a spoľahlivosti tovarov, by mohlo pri označovaní služieb zverejnenou známkou dochádzať k narušeniu predstavy tejto kvality a luxusu, keďže ako sám majiteľ uviedol, tovary – lacné nástenné hodiny - predáva v diskontných predajniach, preto v tomto prípade by používaním zverejnenej známky mohlo dôjsť k ujme na dobrom mene starších ochranných známk.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v celom rozsahu podaných námietok, úrad sa nezaoberal

posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) cit. zákona, t.j. či medzi kolíznymi označeniami existuje pravdepodobnosť zámeny, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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:

PRK Partners s.r.o., advokátska kancelária
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava

Ing. Lenka Litváková, LITVÁKOVÁ a spol.
Patentová, známková a znalecká kancelária
Pluhová 78
831 03 Bratislava