



Banská Bystrica 3. 5. 2017

POZ 2070-2013/II-31-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 7. mája 2015 prihlasovateľom Patrikom Potočárom, Livinské Opatovce 75, 956 32 Nadlice, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2070-2013 /N-29-2015/Sto z 30. marca 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „w mcwald“, č. spisu POZ 2070-2013, do registra ochranných známk podaným namietateľom McDonald's Corporation, Oak Brook, One McDonald's Plaza, Illinois 60523, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným spoločnosťou G. Lehnert, k. s., Rajská 7, 811 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary a služby, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2070-2013 /N-29-2015/Sto z 30. marca 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2070-2013 /N-29-2015/Sto z 30. marca 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „w mcwald“, č. spisu POZ 2070-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky tovary a služby prihlásené v triedach 16, 25, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „Mc“, resp. „MAC“, a to kombinovanej ochrannej známky č. 164308 „McDonald's“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), slovnej ochrannej známky č. 164289 „McDONALD'S“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), ako aj ďalších starších ochranných známk č. 207835 „McCAFE“, č. 228678 „McWRAP“, č. 203616 „McSALAD SHAKER“, č. 203614 „McFLURRY“, č. 194676 „McCRISPY“, č. 169890 „MACFRIES“, č. 169889 „McCOLA“, č. 169043 „McMUFFIN“, č. 169042 „McCHICKEN“, č. 168294 „McNUGGETS“, č. 168292 „McDONALDLAND“, č. 169044 „McBURGER“, č. 169041 „McPIZZA“ a č. 164225 „BIGMAC“, ktoré majú na území Slovenskej republiky dobré meno, pričom podľa namietateľa hrozí nebezpečenstvo pravdepodobnosti zámieny medzi prihláseným označením a uvedenými ochrannými známkami. Používaním prihláseného označenia by zároveň podľa neho dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena týchto ochranných známk, resp. by im používanie prihláseného označenia bolo na ujmu.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v danom prípade bolo zistené naplnenie všetkých podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, konkrétne dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky (ďalej aj „staršie ochranné známky“) u širokej spotrebiteľskej verejnosti v oblasti služieb rýchleho občerstvenia, nižšia miera

vizuálnej a vyššia miera fonetickej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk, nebezpečenstvo, že príslušná spotrebiteľská verejnosť môže vidieť určitú súvislosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami s dobrým menom, ako aj hrozba neoprávneného ťaženia prihlasovateľa z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známk. Prvostupňový orgán v danej súvislosti uviedol, že vďaka dobrému menu a známosti starších ochranných známk „McDonald's“, sa prvok „Mc“, resp. „MAC“ spája s namietateľom ako majiteľom starších ochranných známk a jeho výskyt v inom označení môže vyvolávať jednoznačnú spojitosť s ochrannými známkami namietateľa, resp. tovarmi takto označovanými. Prvostupňový orgán poukázal na konštatovanie Súdneho dvora EÚ v rozsudku vo veci C-487/07 L'Oréal vs. Bellure NV z 18. júna 2009, v zmysle ktorého „*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*“. Berúc do úvahy známost' namietateľa a produktov ponúkaných v sieti reštaurácií „McDonald's“, ktoré všetky v názve obsahujú prvok „Mc“, resp. „MAC“ a tento je symbolom známkovej rodiny namietateľa, prvostupňový orgán konštatoval, že pokiaľ spotrebiteľ príde pri výbere tovarov a služieb do kontaktu s prihláseným označením, ktoré v rovnakej pozícii (na začiatku označenia) a v rovnakej štruktúre (v spojení s ďalším slovným prvkom) obsahuje prvok „mc“, hrozí nebezpečenstvo, že za tovarmi a službami označenými prihláseným označením môže spotrebiteľ vidieť spoločný obchodný pôvod s tovarmi a službami namietateľa, čím by prihlasovateľ požíval výhody plynúce z dobrého mena starších ochranných známk.

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

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

V jeho odôvodnení konštatoval, že prihlásené označenie nie je zhodné ani s jednou ochrannou známkou namietateľa, pričom porovnávané označenia nie sú ani zameniteľné, a to z dôvodu, že sú tvorené odlišnými slovnými a grafickými prvkami, ako aj odlišnou farebnou kombináciou. Prihlasovateľ spochybnil vizuálne porovnanie kolíznych označení v napadnutom rozhodnutí, označil ho za zavádzajúce a účelové. Prvostupňový orgán podľa jeho názoru nezobral do úvahy vizuálne odlišné prvky prihláseného označenia.

Rovnako posúdenie fonetického hľadiska považoval prihlasovateľ za účelové, vzhľadom na to, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy písmeno „s“ na konci starších ochranných známk. Poukázal na to, že prihlásené označenie je tvorené dvojslabičným slovným prvkom „mek-wald“, dôraz pri jeho vyslovení je pritom kladený na písmeno „w“, kým staršie ochranné známky sú trojslabičné, resp. s apostrofom štvorslabičné, vyslovujú sa ako „mekdonalds“ a dôraz je pri ich vyslovení kladený na prvú slabiku „mek“, ako aj na písmeno „d“ a koncovku (sykavku) „s“. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že porovnávané označenia sa vyslovujú dostatočne rozdielne na ich odlišenie.

Prihlasovateľ taktiež spochybnil sémantické porovnanie kolíznych označení. Nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že tieto sú bez konkrétneho významu, čiže fantazijné, a preto ich spotrebiteľ nebude rozlišovať. Prvok „mc“ označil ako bežný slovný prvok pre anglicky hovoriacich spotrebiteľov, ktorý sa vyskytuje v írskych a škótskych priezviskách, a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ si nemôže nárokovať jeho výhradné používanie a zakazovať jeho použitie iným subjektom. V danej súvislosti poukázal na mená slávnych osôb či výrobkov, ktoré obsahujú tento prvok (herec Steve McQueen, spevák MC Hammer, hudobník MC Eiht, americké lietadlo McDonnell Douglas).

Pokiaľ ide o neoprávnený zásah do práv namietateľa, podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán posúdil túto skutočnosť príliš prísne, vzhľadom na to, že záver o zasahovaní do práv namietateľa prihlasovateľom je postavený len na prvku „Mc“, ktorý však sám o sebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti priložil prihlasovateľ k rozkladu tiež zoznam medzinárodných ochranných známk a ochranných známk Európskej únie, ktoré obsahujú prvok „Mc“, resp. „mc“.

Prihlasovateľ na záver uviedol, že namietateľ nepreukázal zameniteľnosť prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, svoje tvrdenia namietateľ založil jedine na prítomnosti všeobecne používanej

predpony „Mc“ v prihlásenom označení, ktorá je bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by preukázali, že prihlásené označenie by mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by im bolo na ujmu. Prihlasovateľ preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie a napadnutú prihlášku ochrannej známky postúpil na zverejnenie.

Namietateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 13. októbra 2015 nesúhlasil s argumentmi prihlasovateľa. Zdôraznil, že prihlásené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami z fonetického, vizuálneho aj sémantického hľadiska. V danej súvislosti poukázal na začiatočnú časť porovnávaných slovných prvkov „mc“, resp. „Mc“, ktorá sa zhodne vyslovuje ako „mek“. Začiatok označenia pritom podstatne ovplyvňuje celkový dojem z označenia, vzhľadom na to, že ho spotrebiteľ vníma s väčšou pozornosťou. Okrem toho slovný prvok „mc“ je natoľko charakteristický pre namietateľa a jeho výrobky rýchleho občerstvenia, že je spôsobilý v spotrebiteľskej verejnosti vyvolať asociáciu s jeho výrobkami, keďže táto si daný slovný prvok spája s ochrannými známkami namietateľa. V porovnaní s prvkom „mc“ slovný prvok „wald“ prihláseného označenia nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť na to, aby mohol prihlásené označenie odlišiť od starších ochranných známk. Spotrebiteľská verejnosť si spája prvok „mc“ s výrobkami namietateľa bez ohľadu na to, aký slovný prvok za ním nasleduje, keďže je zvyknutá na rôzne ochranné známky namietateľa, ktoré spájajú začiatočný prvok „mc“ s rôznymi, často aj fantastickými slovami, napr. McFlurry, McCafe, McSalad Shaker, McWrap, McCrispy, McNuggets, McCHICKEN.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, podľa namietateľa nie je dôležité, že prihlásené označenie obsahuje aj vyobrazenie veľkého červeného písmena „W“ nad slovným prvkom „mcwald“, pretože priemerný spotrebiteľ sa bude orientovať práve podľa slovnej časti „mcwald“, ktorá už pri jej prvom vyslovení vyvolá asociáciu s výrobkami a službami, ktoré sú označované ochrannými známkami namietateľa. V súvislosti so staršími ochrannými známkami „McDonald's“ namietateľ uviedol, že tieto síce končia koncovkou „ald's“, ale slovenská spotrebiteľská verejnosť koncové „s“ nevyslovuje. Z uvedeného pre namietateľa vyplýval záver, že z fonetického hľadiska má prihlásené označenie „mekwald“ rovnaký začiatok aj koniec ako staršie ochranné známky „mekdonald“, a preto vyslovil tvrdenie, že porovnávané označenia sú foneticky podobné.

Namietateľ ďalej argumentoval, že rovnako z vizuálneho hľadiska je prvok „mc“ v prihlásenom označení spôsobilý medzi spotrebiteľskou verejnosťou vyvolať asociáciu výrobkov a služieb prihlasovateľa s výrobkami a službami namietateľa. Namietateľ zastal názor, že červené písmeno „w“, ktoré sa nachádza nad slovom „mcwald“, nie je spôsobilé takúto asociáciu vylúčiť, vzhľadom na rozlišovaciu spôsobilosť prvku „Mc“ v prospech namietateľa.

Napokon aj v prípade významového hľadiska namietateľ poukázal na to, že prihlásené označenie obsahuje prvok „mc“, ktorý je významovo zhodný s prvkom „Mc“ starších ochranných známk a ktorý tým, že je začiatočnou časťou slovného prvku prihláseného označenia, vyvoláva v spotrebiteľskej verejnosti rovnaký dojem ako v prípade starších ochranných známk, čím vyvoláva pocit vzájomnej spojitosti porovnávaných označení.

Namietateľ opakovane zdôraznil, že staršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom uviedol, že čím je väčšia rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, tým majú širšiu ochranu a tým je väčšia pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s týmito ochrannými známkami. K tejto skutočnosti prispieva aj zhodnosť a podobnosť prihlásených tovarov a služieb s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

V súvislosti s dobrým menom starších ochranných známk namietateľ poukázal na skutočnosť, že pod ochrannou známkou „McDonald's“ poskytuje tzv. fast - food služby, v rámci ktorých dodáva svoje výrobky na trh v Slovenskej republike už viac ako 19 rokov (od roku 1995), pričom ide o označenie, ktoré si spotrebiteľia spájajú práve s ním. Ochranná známka „McDonald's“ je dnes jedna z najúspešnejších na svete a je vžitá aj medzi spotrebiteľskou verejnosťou v Slovenskej republike, pričom má veľmi dobré meno. Namietateľ vlastní viac ako 31 000 reštaurácií pôsobiacich v 121 krajinách celého sveta, kde je denne obslužených takmer 58 miliónov zákazníkov. Reštaurácie na Slovensku sú súčasťou tejto veľkej skupiny, pričom v súčasnosti sieť reštaurácií McDonald's na Slovensku pozostáva z 29 prevádzok. Podľa namietateľa je teda nepochybné, že je spoločnosťou, ktorá je svojim tradičným, zaužívaným menom, ako aj svojimi výrobkami verejnosti dobre známa, a tak vzniká reálny predpoklad, že prihlásené označenie bude vyvolávať v povedomí bežnej spotrebiteľskej verejnosti predstavu o jeho súvislosti so staršími ochrannými známkami

namietateľa, vrátane staršej ochrannej známky „BIG MAC“. Napríklad časopis Forbes označil ochrannú známku „McDonald's“ ako siedmu celosvetovo najsilnejšiu značku roka 2012 a časopis BrandZ ju označil ako štvrtú najcennejšiu svetovú značku. Značka „Big Mac“ (ktorá je v Slovenskej republike zapísaná ako staršia ochranná známka č. 164225 „BIG MAC“ a ktorá obsahuje významovo a foneticky totožný slovný prvok „MAC“, resp. „mek“ ako prihlásené označenie) je tiež celosvetovo známa a často sa používa ako symbol amerického kapitalizmu. Časopis „The Economist“ používa „Big Mac“ ako referenčný bod pre porovnávanie nákladov na život v rozličných krajinách sveta, pretože tento výrobok je všeobecne dostupný vo väčšine krajín sveta. Tento v ekonomických kruhoch všeobecne rešpektovaný index sa nazýva „Big Mac Index“ alebo aj „Burgernomics“. Namietateľ poukázal v tejto súvislosti na dôkazové materiály, ktoré predložil v námietkach. Namietateľ je navyše majiteľom celej rady ochranných znáмок obsahujúcich slovný prvok „Mc“ resp. „MAC“, ktorých zoznam tiež predložil v námietkach. Vzhľadom na jeho postavenie, vysoký štandard jeho služieb, celosvetovú známosť a desaťročia budovania jeho pozície na svetovom trhu poskytovateľov služieb rýchleho občerstvenia je nespochybniteľné, že jeho ochranné známky sú celosvetovo známe a sú jednoznačne spájané s jeho obchodným menom, a teda možno podľa neho konštatovať, že majú dobré meno nielen v Slovenskej republike, ale na celom svete.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti namietateľ poukázal na ustanovenie § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého sa ochranným známkam s dobrým menom poskytuje aj osobitný druh ochrany, ktorý nie je závislý na zistení pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení. V danej súvislosti uviedol, že ide o situácie, kedy by používanie zhodného alebo podobného označenia (bez ohľadu na tovary alebo služby) mohlo bez náležitého dôvodu ťažiť alebo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu staršej ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-102/07 adidas AG a adidas Benelux BV proti Marca Mode CV a iní z 10. apríla 2008, ods. 40 a 41). Používanie prihláseného označenia obsahujúceho slovný prvok „mc“ vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom a službám podľa namietateľa možno charakterizovať ako nepoctivé ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho ochranných znáмок. Zároveň konštatoval, že čím dlhšie bude prihlasovateľ používať prihlásené označenie „mcwald“, tým viac sa s ním budú spotrebitelia stretávať (dostane sa do ich povedomia) a tým viac sa bude oslabovať rozlišovacia spôsobilosť ochranných znáмок namietateľa. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že použitie prihláseného označenia vo vzťahu k akýmkoľvek tovarom a službám by neoprávnene ťažilo z nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho ochranných znáмок a bolo by na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti a ich dobrému menu.

Podľa namietateľa je preto daná existencia dôvodu zamietnutia napadnutej prihlášky ochrannej známky podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a to pre všetky prihlásené tovary a služby. Vzhľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade predmetný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

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

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

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

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

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

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „w mcwald“, č. spisu POZ 2070-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5. novembra 2013 prihlasovateľom Patrikom Potočárom, Livinské Opatovce 75, 956 32 Nadlice, a zverejnená vo vestníku úradu 6. mája 2014 pre tovary „*baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy; etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); galvanotypy (polygrafia); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčiekov; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásy na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie*“ v triede 16 a „*bielizeň osobná; bielizeň zabraňujúca poteniu; body – bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; čelenky; čiapky; čiapkové šilty; dámske róby a šaty; gymnastické (telocvičné) dresy; gamaše; chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); kombinézy (oblečenie); kombinézy na šport; kombinézy na vodné lyžovanie; kabáty; košele; krátke nohavice; krátke kabátiky; kravaty; kožušiny (oblečenie); kostýmy; korzety; kovové časti na obuv; nohavice; nohavičky; oblečenie; oblečenie pre motoristov; oblečenie z džínsoviny; oblečenie z kože; obuv; odevy; opasky (časti odevov); peleríny; pančuchy a pančuchové nohavice; plášte; plavky; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podprsenky; podväzky; polokošele; pokrývky hlavy; ponožky; potníky; pulóvre; pyžamá; rukavice; rukávniky; saká; sandále; spodná bielizeň; spodky; sukne; svetre; šatky; šály; šaty; šľapky; športová obuv; športové tričká a dresy; športové oblečenie; spodničky; tielka; tričká; topánky; vesty; vetrovky; uniformy; vrchné ošatenie*“ v triede 25 a pre služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a potravinami; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; marketingové štúdie; vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s brožúrami, časopismi, etiketami (okrem textilných), fotografiami, grafickými zobrazeniami, grafikami, kalendármi, katalógmi, knihami, lepenkovými alebo papierovými škatulami, lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, leporelami, mapami, obálkami (papiernický tovar), obrazmi, papiernickým tovarom, periodickými a neperiodickými publikáciami, plagátmi, predmetmi z kartónu, prospektami, pútačmi z papiera alebo lepenky, reklamnými tabuľami z papiera, grafickými reprodukciami, tlačenými reklamnými materiálmi, umeleckými litografiami, umeleckými dielami, darčekomými a dekoratívnymi predmetmi z kartónu, z papiera alebo plastických materiálov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamná a propagačná činnosť; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; personálne poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); spracovanie textov; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamno-informačných a reklamno-komunikačných miest; služby riadenia ľudských zdrojov; komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 43 tohto zoznamu“ v triede 35, „organizovanie a plánovanie večierkov; divadelné*

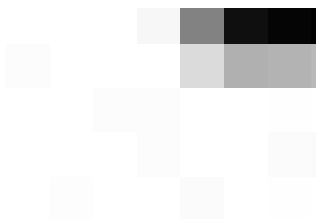
predstavenia; služby estrádných umelcov; produkcia filmov (nie reklamných); informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; služby v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; kluby zdravia (telesné cvičenia); telesné cvičenia; výcvik; obveselenie; organizácia a vedenie dielni na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží vedomostných alebo zábavných; organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; zábavné parky; služby prázdninových táborov (zábava); prenájom potápačského výstroja; prevádzkovanie športových zariadení; redigovanie scenárov; služby na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; skúšanie a preskúšavanie (pedagogická činnosť); školenie; filmové štúdiá; telesné cvičenie; televízna zábava; umelecké módne agentúry; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier a videorekordérov; výroba divadelných alebo iných predstavení; výroba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie; vzdelávanie; zábava; pobavenie; živé predstavenia; praktický výcvik (ukážky); prevádzkovanie kasín; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; prekladateľské služby; meranie časov na športových podujatiach; prevádzkovanie športových zariadení; prevádzkovanie kúpalísk, prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov“ v triede 41 a „služby barov a kaviarní; rýchle občerstvenie (bufety); reštauračné služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu, prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky smerovali proti všetkým tovarom a službám prihláseného označenia.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ, spoločnosť McDonald's Corporation, Oak Brook, One McDonald's Plaza, Illinois 60523, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- kombinovanej ochrannej známky č. 164308 „McDonald's“ (prvá staršia ochranná známka) zapísanej s právom prednosti od 20. marca 1979 pre tovary a služby v triedach 14, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne pre „klenoty, hodiny, hodinky; tlačoviny, papier, výrobky z papiera, lepenka a výrobky z lepenky, časopisy, knihy; odevy; hry, hračky; potraviny pripravované z mäsových, rybacích a hydinových výrobkov, konzervované ovocie, varené ovocie, konzervovaná zelenina, varená zelenina, nakladaná zelenina, vajcia, syr, mlieko, mliečne výrobky, omáčky; mäsové sendviče, rybacie sendviče, sušienky, chlieb, koláče, pečivo, čokoláda, káva, náhradky kávy, čaj, obložené chlebičky, horčica, cestoviny, korenie, cukor, cukrovinky; obilniny, čerstvé ovocie a zelenina; nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; služby poskytované v reštauráciách a iných zariadeniach podávajúcich jedlá a nápoje pripravené na konzumáciu, ako i pri predaji a ponuke pokrmových špecialít, služby poskytované pri vedení a prevádzke reštaurácií, príprava jedál podávaných cez ulicu, príprava inštruktážneho a učebného materiálu na prevádzku reštaurácií a služby poskytované pri navrhovaní, stavbe, vybavovaní a prevádzke reštaurácií a podobných zariadení“.

Vyobrazenie prvej staršej ochrannej známky:



- slovnej ochrannej známky č. 164289 „Mc DONALD'S“ (druhá staršia ochranná známka) zapísanej s právom prednosti od 20. marca 1979 pre tovary a služby v triedach 14, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zapísané tovary a služby sú rovnaké ako v prípade prvej staršej ochrannej známky,
- slovnej ochrannej známky č. 207835 „McCAFE“ zapísanej s právom prednosti od 25. februára 2002 pre služby v triedach 41, 42 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 228678 „McWRAP“ zapísanej s právom prednosti od 12. februára 2010 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 203616 „McSALAD SHAKER“ zapísanej s právom prednosti od 13. mája 2002 pre tovary v triedach 29 a 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 203614 „McFLURRY“ zapísanej s právom prednosti od 13. mája 2002 pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 194676 „McCRISPY“ zapísanej s právom prednosti od 9. augusta 1999 pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 169890 „MACFRIES“ zapísanej s právom prednosti od 7. novembra 1990 pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 169889 „McCOLA“ zapísanej s právom prednosti od 7. novembra 1990 pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 169043 „McMUFFIN“ zapísanej s právom prednosti od 3. mája 1990 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 169042 „McCHICKEN“ zapísanej s právom prednosti od 3. mája 1990 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 168294 „McNUGGETS“ zapísanej s právom prednosti od 3. mája 1990 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 168292 „McDONALDLAND“ zapísanej s právom prednosti od 3. mája 1990 pre tovary a služby v triedach 30, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 169044 „McBURGER“ zapísanej s právom prednosti od 3. mája 1990 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 169041 „McPIZZA“ zapísanej s právom prednosti od 3. mája 1990 pre tovary v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 164225 „BIGMAC“ zapísanej s právom prednosti od 20. marca 1979 pre tovary v triede 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané vizuálne, fonetické a sémantické porovnanie prihláseného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou, pričom uviedol, že nebola preukázaná pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení. Rovnako spochybnil záver prvostupňového orgánu o zásahu do práv plynúcich zo starších ochranných známk s dobrým menom, pričom uviedol, že uvedený záver je založený len na prvku „Mc“, ktorý sám o sebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ podľa prihlasovateľa nepreukázal, akým spôsobom by prihlásené označenie mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by im bolo na ujmu.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že predmetom ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) staršej ochrannej známky. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania. Na úspešné uplatnenie námietok podaných z tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo

vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia aj na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Pri hodnotení dôvodnosti námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa teda neskúma pravdepodobnosť zámenny či asociácie kolíznych označení, ale kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok, vrátane potenciálnej možnosti, že prihlásené označenie by v prípade používania mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti alebo jej dobrému menu. Majiteľ staršej ochrannej známky zároveň nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Podaným rozkladom nebol spochybnený záver prvostupňového orgánu, že prvá a druhá staršia ochranná známka majú vo vzťahu k tovarom a službám rýchleho občerstvenia na území Slovenskej republiky dobré meno. Keďže tento záver nie je medzi účastníkmi sporný, nie je potrebné ho v predmetnom konaní o rozklade preskúmať, a teda orgán rozhodujúci o rozklade bude v ďalšom vychádzať z uvedeného záveru.

Ďalšou podmienkou potrebnou na úspešné uplatnenie námietok v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ako vyplýva už z vyššie uvedeného, je zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení.

Prihlasovateľ sa v podanom rozklade v podstatnej miere venoval práve podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk, pričom záver prvostupňového orgánu o ich podobnosti odmietol, čo odôvodnil najmä skutočnosťou, že porovnávané označenia nie sú podobné v takej miere, aby dochádzalo k ich vzájomnej zámene.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach postačuje, ak stupeň podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou je taký, že si časť verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť. V tomto prípade nie je potrebné dosiahnutie takeého stupňa podobnosti označení, aby u relevantnej časti verejnosti existovala pravdepodobnosť ich zámenny.

Prvostupňový orgán na základe podrobného porovnania kolíznych označení dospel k záveru o nižšej miere vizuálnej podobnosti a vyššej miere fonetickej podobnosti prihláseného označenia s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, prvostupňový orgán zhodnotil porovnávané označenia ako fantazijné vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom a službám, pričom uviedol, že fantazijné označenia zo sémantického hľadiska nemožno porovnávať.

Na základe vizuálneho porovnania prihláseného označenia s kombinovanou prvou staršou ochrannou známkou „McDonald's“ orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v oboch prípadoch ide o kombinované označenia, ktorých slovné prvky zhodne začínajú písmenami „mc“, resp. „Mc“, pričom koncovka slovného prvku prihláseného označenia „-ald“ je obsiahnutá v koncovke slovného prvku prvej staršej ochrannej známky „-ald's“. Uvedené slovné prvky sa na druhej strane navzájom odlišujú stredovými písmenami („w“ v prihlásenom označení vs. „Don“ v prvej staršej ochrannej známke) a posledným písmenom „s“ v prvej staršej ochrannej známke. Okrem uvedených slovných prvkov tieto porovnávané označenia obsahujú aj veľmi podobné grafické prvky, a to štylizované písmeno „w“ (prihlásené označenie) a štylizované písmeno „M“ (prvá staršia ochranná známka), ktoré sú tvorené podobnou vlnovkou a ktoré sú v oboch prípadoch umiestnené nad slovnými prvkami. Ďalší vizuálne vnímateľný rozdiel spočíva v tom, že tieto porovnávané označenia sú vyobrazené v odlišnej farbe (červená vs. čierna). Orgán rozhodujúci o rozklade napriek uvedenému rozdielu považuje podobné znaky prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známky za dostatočné na to, aby bola konštatovaná minimálne nižšia miera vizuálnej podobnosti

týchto porovnávaných označení. Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou „Mc DONALD'S“, ktorá je slovná, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v prípade slovnej ochrannej známky je chránené slovo ako také a nie je dôležité, či sú použité písmená veľkej alebo malej abecedy. Aj v tomto prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno konštatovať zhodu slovného prvku prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky v začiatkových písmenách „mc“, ako aj v koncovej časti „-ald“, na základe ktorej je aj v tomto prípade potrebné, napriek rozdielom (odlišné stredové písmená, farebnosť a štylizované písmeno „w“ v prihlásenom označení), pripustiť aspoň nižšiu mieru vizuálnej podobnosti týchto porovnávaných označení.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie bude slovenským spotrebiteľom reprodukované ako „w-mek-wald“ alebo, čo je pravdepodobnejšie, v skrátenej forme, t. j. ako „mek-wald“. Orgán rozhodujúci o rozklade sa tiež stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že prvá a druhá staršia ochranná známka, vzhľadom na to, že písmeno „s“ na konci slovných prvkov, ktorými sú tvorené, sa ťažko vyslovuje, budú vyslovované len ako „mek-do-nald“. Pri reprodukcii porovnávaných označení tak v povedomí spotrebiteľa zarezonuje zhodný zvukový vnem prvej slabiky „mek“ a veľmi podobný zvukový vnem koncovej slabiky „wald“ vs. „nald“. Prihliadnuc aj na argument namietateľa, že prvú časť označenia vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ju lepšie pamätá, orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán dospel k záveru o vyššej miere fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že slovné prvky porovnávaných označení začínajú písmenami „mc“, resp. „Mc“, ktoré spotrebiteľ vysloví ako „mek“ a významovo vníma ako začiatočnú časť cudzojazyčných priezvisk. Častý výskyt uvedených priezvisk pramení z histórie, kedy sa v prípade škótskych alebo írskych mien pred priezvisko potomka pridávalo slovo „Mac“, ktoré v škótskej gaelštine znamenalo „syn“, pričom prvok „Mac“ sa neskôr skrátil na „Mc“. Vzhľadom na to, že aj slovenský spotrebiteľ sa často stretáva s takto tvorenými priezviskami (napr. aj v prípade slávnych osobností Paul McCartney, Steve McQueen atď.), orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spojenie prvku „mc“, resp. „Mc“ s ďalším, cudzojazyčným slovom „wald“, resp. „Donald“ môže vyvolať u slovenského spotrebiteľa dojem, že tak v prípade prihláseného označenia, ako aj starších ochranných známk ide o cudzojazyčné priezviská. V každom prípade rovnaké významové vnímanie začiatočnej časti slovných prvkov kolíznych označení vytvorí v povedomí spotrebiteľa minimálne určitú sémantickú spojitosť, a preto orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu hodnotí porovnávané označenia aj z tohto hľadiska ako podobné.

Berúc do úvahy konštatované zistenia ohľadom nižšej miery vizuálnej podobnosti, vyššej miery fonetickej podobnosti a určitej podobnosti porovnávaných označení aj zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že podobnosť prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami s dobrým menom dosahuje stupeň, vzhľadom na ktorý si príslušná skupina spotrebiteľskej verejnosti tieto kolízne označenia zblíži, čiže vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, aj keď si ich nemusí nutne zamieňať. K vytvoreniu súvislosti so staršími ochrannými známkami v predmetnom prípade prispieva ich vysoký stupeň známosti, a teda veľmi silné dobré meno. Uvedené je v súlade s príslušnou európskou judikatúrou, a to napr. s rozsudkami Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 Intel Corporation z 27. novembra 2008, ods. 30; C-408/01 Adidas Salomon AG Adidas Benelux BV z 23. októbra 2003, ods. 29, ako aj vo veci C-375/97 General Motors Corporation vs. Yplon, SA zo 14. septembra 1999, ods. 23.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že účelom ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámieny, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale skôr poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmom alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval veľké finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája príslub určitej vyššej kvality, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné, v prípade naplnenia podmienok predmetného ustanovenia.

Pokiaľ ide o posúdenie naplnenia poslednej z podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne posúdenie, či v predmetnom prípade môže dochádzať

k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo ujme na ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Prvostupňový orgán v tejto súvislosti konštatoval, že berúc do úvahy známosť namietateľa a produktov ponúkaných v sieti reštaurácií „McDonald’s“, ktoré všetky v názve obsahujú prvok „Mc“, resp. „MAC“ a tento je symbolom známkovej rodiny namietateľa, pokiaľ spotrebiteľ príde pri výbere tovarov a služieb do kontaktu s prihláseným označením, ktoré v rovnakej pozícii (na začiatku označenia) a v rovnakej štruktúre (v spojení s ďalším slovným prvkom) obsahuje prvok „mc“, hrozí nebezpečenstvo, že za tovarmi a službami označenými prihláseným označením môže vidieť spoločný obchodný pôvod, resp. inú súvislosť s tovarmi a službami namietateľa označenými staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Spomenuté riziko zblíženia predmetných označení narastá aj ich používaním na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách, ako aj v dôsledku skutočnosti, že relevantnú spotrebiteľskú verejnosť tvorí široká spotrebiteľská verejnosť. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa prihláseného označenia, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi prihláseného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou. Priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom bežnú pozornosť môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami McDonald’s, ktoré majú dobré meno a rezonujú v ušiach spotrebiteľa, siahnuť po tovaroch, resp. využiť služby prihlasovateľa označené prihláseným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známk.

Prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu argumentoval, že namietateľ neuviedol žiadne skutočnosti alebo dôvody, ktoré by preukázali, že prihlásené označenie by mohlo nepoctivo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by im bolo na ujmu.

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

Namietateľ v námietkach uviedol, že príslušná skupina verejnosti si priblíži prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami aj vďaka charakteristickému slovnému prvku „Mc“, resp. „MAC“, ktorý si spotrebiteľia osvojili. Staršie ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou a dobrým menom sú nerozlučne späté s výrobkami a službami nimi označovanými, čo vyplýva z predložených dokladov. Namietateľ vyjadril názor, že čím dlhšie bude prihlasovateľ používať prihlásené označenie, tým viac sa s ním budú spotrebiteľia stretávať (dostane sa do ich povedomia) a tým viac sa bude oslabovať rozlišovacia spôsobilosť, ktorú nadobudli staršie ochranné známky. Používaním prihláseného označenia by sa teda oslabila nadobudnutá rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk s dobrým menom, čiže by bola spôsobená ujma ich rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ taktiež poukázal na skutočnosť, že by použitie prihláseného označenia na akýchkoľvek tovaroch a službách zároveň neoprávnené ťažilo z nadobudnutej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti uvádza, že v preskúvanom prípade, kedy prihlásené označenie má rovnakú štruktúru ako staršie ochranné známky, a to prvok „mc“ v spojení s ďalším slovným prvkom, resp. obsahuje grafický prvok písmena „w“, ktorý je podobný a je umiestnený nad slovným prvkom ako štylizované písmeno „M“ v prvej staršej ochrannej známke, nemožno vylúčiť s ohľadom na veľmi silné dobré meno starších ochranných známk, že vďaka vyššie konštatovanej podobnosti porovnávaných označení, na základe ktorej sa pri strete s prihláseným označením v mysli spotrebiteľov bude vytvárať súvislosť so staršími ochrannými známkami, bude používaním prihláseného označenia oslabovaná spôsobilosť starších ochranných známk identifikovať tovary a služby, pre ktoré sú zapísané. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že používaním prihláseného označenia môže dôjsť k roztriešteniu identity starších ochranných známk a ich pôsobenia na príslušnú spotrebiteľskú verejnosť. Nebezpečenstvo vytvárania súvislosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami v mysli spotrebiteľov (a tým aj zásahu do práv namietateľa) aj podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade narastá používaním porovnávaných označení na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zdieľa rovnaký názor ako namietateľ, a to že prihlásené označenie by používaním spôsobilo ujmu na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že pokiaľ sa tretia osoba pokúša použitím označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj využiť bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné snaženie, obchodné úsilie vyvíjané majiteľom staršej ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia musí byť považovaný za získaný neprávom v rozpore s dobrými mravmi, z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky (viď v tejto súvislosti rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-59/08 Nute Partecipazioni a La Perla vs. OHIM zo 7. decembra 2010, ods. 44).

V preskúvanom prípade existuje reálne nebezpečenstvo, že imidž starších ochranných známk „McDonald's“ s dobrým menom sa preniesie na výrobky alebo služby ponúkané pod prihláseným označením tak, že by obchodovanie s nimi bolo uľahčené dôsledkom ich spájania so staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Prihlasovateľ by využíval atraktivnosť a prestíž, ktoré plynú z dobrého mena starších ochranných známk „McDonald's“, pričom by bez akejkoľvek finančnej kompenzácie ťažil z obchodného úsilia vynaloženého namietateľom s cieľom vytvoriť a udržať si pozitívny imidž pri propagácii svojich výrobkov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že je dôvodné predpokladať, že slovenskí spotrebitelia sa pri stretnutí s prihláseným označením môžu reálne domnievať, že tovary alebo služby prihlasovateľa sú obchodne prepojené s tovarmi alebo službami namietateľa. Orgán rozhodujúci o rozklade preto v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlasovateľ by používaním prihláseného označenia neoprávnene ťažil z preukázanej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že uvedený zásah do práv namietateľa ako majiteľa starších ochranných známk s dobrým menom „McDonald's“ je o to pravdepodobnejší, že namietateľ je majiteľom pomerne veľkého množstva ochranných známk, ktoré všetky majú rovnakú štruktúru, a to prvok Mc, prípadne „MAC“ v spojení s ďalším slovným prvkom. Prihlasovateľ argumentoval, že prvok „Mc“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto nemožno na jeho základe zamietnuť napadnutú prihlášku ochrannej známky, pričom svoje tvrdenie podporil zoznamom ochranných známk EÚ a medzinárodných ochranných známk obsahujúcich prvok „Mc“, resp. „mc“ zapísaných alebo prihlásených pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti konštatuje, že prihlásené označenie nie je podobné so staršími ochrannými známkami len vďaka samotnému prvku „mc“, ale kopíruje celkovú štruktúru starších ochranných známk. Zároveň je potrebné pripomenúť, že splnenie alebo nespĺnenie jednotlivých zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je možné posudzovať izolovane, ale v konečnom dôsledku ako jeden celok. Inými slovami, skutočnosť, či môže alebo nemôže dochádzať k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo k ujme na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk nevyplýva len zo samotného odôvodnenia podmienky podobnosti izolovane, ale je potrebné zvážiť všetky faktory relevantné pre okolnosti daného prípadu. V danom prípade, ako už bolo zhodnotené skôr, bolo s ohľadom na uvedené faktory zistené naplnenie podmienok citovaného ustanovenia, a preto je zásah do práv vyplývajúci zo starších ochranných známk, v prípade používania prihláseného označenia, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade reálny. Uvedený zoznam ochranných známk predložený prihlasovateľom, z ktorých niektoré už nie sú platné, resp. majú úplne inú štruktúru (napr. „DELUXE MCB“, „MCCGLC“, „MCFS“, „MCS Medical Care Service“, „RETIREMENT LIVING from McCarthy & Stone“ a pod.), prípadne obsahujú výrazné obrazové prvky, ktoré zásadne ovplyvňujú celkový dojem z týchto ochranných známk, a pri ktorých navyše nie je zrejмый rozsah a intenzita ich používania na relevantnom trhu, nie je argumentom, ktorý by vyvrátil záver o zásahu do práv namietateľa k starším ochranným známkam.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade, v zhode s názorom prvostupňového orgánu, konštatuje, že v predmetnom prípade boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto bolo potrebné námietkam vyhovieť a prihlášku ochrannej známky „w mewald“, č. spisu POZ 2070-2013, v celom rozsahu zamietnuť.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

II.

G. Lehnert, k. s.
Rajská 7
811 08 Bratislava