



Banská Bystrica 19. 6. 2017

POZ 49-2013/II-44-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o časti rozkladu podaného 22. decembra 2014 namietateľom RADO UHREN AG, Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), smerujúcej proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 49-2013/N-156-2014/St z 18. novembra 2014 v časti, ktorou nevyhovet námietskam proti zápisu označenia „L'Art de Rado“, č. spisu POZ 49-2013, do registra ochranných známk pre všetky nárokové tovary v triede 9, prihlasovateľa ADR, s. r. o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava (pred zmenou sídla ADR, s. r. o., Poludníková 7, 821 02 Bratislava), v konaní zastúpeného spoločnosťou AENEA Legal, s. r. o., Jozefská 3, 811 06 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), 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 rozhodnutie zn. POZ 49-2013/N-156-2014/St z 18. novembra 2014, v časti, v ktorej nebolo vyhovené námietskam proti zápisu označenia „L'art de Rado“, č. spisu POZ 49-2013, do registra ochranných známk pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, mení takto:

**námietskam proti zápisu označenia „L'Art de Rado“ do registra ochranných známk pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „L'Art de Rado“, č. spisu POZ 49-2013, sa zamietá aj pre tovary „kompaktné disky, krajčírsk<sup>e</sup> metre, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, počítače, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky „L'Art de Rado“, č. spisu POZ 49-2013, ostáva v konaní pre tovary „krajčírsk<sup>e</sup> strihy, strihy na výrobu odevov“ v triede 16 a služby „personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, sprostredkovanie práce, výber zamestnancov pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zorad'ovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov)“ v triede 35, všetky služby nárokové v triedach 37, 38 a 40, „fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, fotografická reportáž, vydávanie kníh, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), písanie textov (okrem reklamných), zverejňovanie textov (okrem reklamných), online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových“ v triede 41 a „digitalizácia dokumentov (skenovanie), grafické dizajnérstvo, host'ovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), navrhovanie obalov (obalové dizajnérstvo), obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov, poskytovanie internetových vyhľadávačov, skúšanie textilu, tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov), tvorba softvéru, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), zhotovovanie kópií počítačových programov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

## Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 49-2013/N-156-2014/St z 18. novembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“) bola v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne zamietnutá prihláška kombinovanej ochrannej známky „L'Art de Rado“, č. spisu POZ 49-2013 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), a to pre všetky tovary nárokované v triede 25 a služby „*módne dizajnérstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prvostupňového rozhodnutia napadnutá prihláška ochrannej známky zostala v konaní o zápis do registra ochranných známok pre všetky zvyšné tovary a služby nárokované v triedach 9, 16, 35, 37, 38, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ si podané námietky uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkali sa celého zoznamu nárokovaných tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil existenciou pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a jeho staršími ochrannými známkami, konkrétne medzinárodnými slovnými ochrannými známkami č. 154838 a č. 647866 „RADO“ (ďalej „prvá a druhá staršia ochranná známka“), medzinárodnou kombinovanou ochrannou známkou č. 439572 „RADO“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) a kombinovanou ochrannou známkou Európskej únie č. 1035353 „RADO SWITZERLAND“ (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“). Okrem toho uviedol, že tieto staršie ochranné známky majú v súvislosti s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané, na príslušnom území, vrátane Slovenskej republiky, dobré meno a použitím prihláseného označenia na tovaroch alebo službách, pre ktoré je toto nárokované, by došlo k ujme a ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok, ako aj k ujme a ťaženiu z ich dobrého mena.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo zistenie naplnenia všetkých podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým tovarom nárokovaným v triede 25 a službám „*módne dizajnérstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že nie je možné vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si na základe spoločného slovného prvku kolíznych označení „RADO/Rado“ vytvorí súvislosť medzi prihláseným označením a prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou (ďalej „staršie ochranné známky“), ktorým na základe namietateľom predložených dôkazových materiálov priznal dobré meno. Riziko „zblíženia“ týchto označení považoval prvostupňový orgán za reálne pri ich používaní vo vzťahu k tovarom alebo službám súvisiacim s módou či dizajnom. Konštatoval, že vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami by mohlo viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý by mohol ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známok, a to napríklad uľahčením obchodovania s tovarmi označenými prihláseným označením či zlepšením predajnosti týchto tovarov. Na strane namietateľa by sa takáto situácia naopak mohla prejaviť zhoršením schopnosti starších ochranných známok s dobrým menom stimulovať túžbu spotrebiteľov kúpiť si jedny z najprestížnejších hodinárskych výrobkov na svete.

Pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval neexistenciu pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a starších ochranných známok, pretože kolízne tovary a služby boli posúdené ako navzájom nepodobné.

Proti tomuto rozhodnutiu podali prihlasovateľ aj namietateľ (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

Prihlasovateľ v odôvodnení svojho rozkladu vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnom vyhovení námietkam a vyjadril presvedčenie, že došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu skutkového stavu.

Vyjadril presvedčenie, že pokiaľ ide o oblasť pôsobnosti prihlasovateľa a namietateľa, v danom prípade nedochádza k žiadnemu priamemu prelínaniu segmentov trhu. Prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že tovary v triede 25 patria do segmentu trhu, ktorý sa môže prelínať s trhom hodinárskych výrobkov. Takýto výklad považoval za neprímerane a absolútne nedôvodne a nelogicky široký. Poukázal tiež na to, že kolízne označenia sú vizuálne a sémanticky úplne odlišné a samotný totožný slovný prvok „RADO/Rado“ nevyvoláva dojem ich prepojenia a vzájomnej súvislosti.

S ohľadom na uvedené návrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 49-2013 zapísal do registra pre všetky tovary a služby v triedach 25 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade prihlasovateľa doručenom úradu 27. februára 2015 uviedol, že sa stotožňuje so závermi prvostupňového orgánu v rozsahu, v ktorom vyhovel jeho námietkam. V tomto rozsahu považoval napadnuté rozhodnutie za správne a prihlasovateľom podaný rozklad za nedôvodný.

Namietateľ v reakcii na argumenty prihlasovateľa týkajúce sa uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach uviedol, že tým, že sa prihlasovateľ vo svojom rozklade vôbec nezaoberal dobrým menom starších ochranných známk, ktoré im prvostupňový orgán priznal na základe predložených dôkazov, učinil túto skutočnosť nespornou, resp. súhlasil tak so záverom prvostupňového orgánu, že staršie ochranné známky získali na území Slovenskej republiky dobré meno. Ďalej podľa namietateľa prvostupňový orgán dospel k správne záveru, že prihlásené označenie môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk, t. j. že medzi kolíznymi tovarmi a službami v triedach 25 a 42 a tovarmi a službami v triedach 14 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb existuje určitá väzba, vďaka čomu je vznik súvislosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami s dobrým menom vysoko pravdepodobný.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že porovnávané označenia sú úplne odlišné a samotný totožný slovný prvok nevyvoláva dojem ich prepojenia, namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú v plnom rozsahu prevzaté v prihlásenom označení. Slovný prvok „Rado“ v prihlásenom označení bude v mysli spotrebiteľov evokovať staršie ochranné známky namietateľa s dobrým menom.

S ohľadom na uvedené skutočnosti namietateľ považoval napadnuté rozhodnutie za správne v rozsahu, v ktorom bolo vyhovené námietkam, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad podaný prihlasovateľom v plnom rozsahu zamietol.

Namietateľ v odôvodnení svojho rozkladu vyjadril nesúhlas s časťou napadnutého rozhodnutia, v ktorej prvostupňový orgán podaným námietkam nevyhovel.

Vyjadril presvedčenie, že kolízne tovary v triedach 14 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú navzájom podobné, čo spolu s konštatovanou vizuálnou, fonetickou a sémantickou podobnosťou kolíznych označení vedie k naplneniu podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ poukázal na konštatovanie prvostupňového orgánu, podľa ktorého je prihlásené označenie schopné navodiť súvislosť so staršími ochrannými známkami nielen vďaka rovnakému slovnému prvku „RADO/Rado“, ktorý je podľa namietateľa rozlišujúcim prvkom, ale aj tým, že je v prihlásenom označení použitý v spojení „L'Art de Rado“ (umenie Rada), a teda priamo navodzuje asociáciu s umením, módou či dizajnom.

Namietateľ poukázal na to, že určenie súvislosti medzi označeniami tak, ako to vyžaduje judikatúra Súdneho dvora EÚ, je veľmi zložitý proces, pri ktorom je potrebné vziať do úvahy širšie súvislosti. Uviedol, že k zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom dochádza najmä vtedy, ak dôjde tak, ako v predmetnom prípade, k jej úplnému prevzatiu do prihláseného označenia. Namietateľ pripomenul, že prvostupňový orgán veľmi detailne rozobral všetky ním predložené dôkazové materiály a priznal starším ochranným známkam dobré meno.

Namietateľ upozornil na to, že staršie ochranné známky a nimi označené výrobky je potrebné prezentovať verejnosti. Práve na tieto účely slúžia tovary prihlasovateľa nárokové v triede 16 (rôzne obaly, prospekty, letáky, pútače a iné papierové a kartónové výrobky) a služby v triede 35 (reklamné služby) a 41 (vydávanie kníh a časopisov). Namietateľ vyjadril presvedčenie, že uvedené tovary a služby prihlasovateľa sú spôsobilé uviesť spotrebiteľa do omylu, pretože tento sa bude domnievať, že ide o propagáciu tovarov a služieb namietateľa. Upozornil na to, že každoročne vynakladá obrovské finančné prostriedky na reklamu svojich výrobkov prostredníctvom svetových hereckých či športových osobností. Z tohto dôvodu majú tovary a služby prihláseného označenia v triedach 16, 35 a 41 súvis s výrobkami starších ochranných známk v triede 14 a službami v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o služby prihláseného označenia v triedach 37 a 40 (služby súvisiace s odevmi ako oprava šatstva, pranie, žehlenie, pánske a dámske krajčírské služby a pod.), tieto majú priamu súvislosť a sú doplnkové vo vzťahu k odevom v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže ich sekundárnym účelom a výsledným efektom je skrášľovanie zovňajšku.

Namietateľ ďalej pripustil, že tovary a služby prihláseného označenia v triedach 9, 38 a 42, ktoré sa zameriavajú na informačné technológie, hardware a software, prenos dát, komunikáciu a programovanie, nesúvisia priamo s tovarmi a službami označenými staršími ochrannými známkami, avšak upozornil na to, že v dnešnej dobe, kedy spotrebitelia väčšinu informácií získavajú prostredníctvom internetu, je nepriama súvislosť zjavná. Bez vytvárania nových a lepších webových stránok alebo rôznych počítačových aplikácií by dnes už žiadny výrobca neudržal krok s konkurenciou. Aj keď namietateľ nemá svoje označenia chránené pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, neznamená to, že v danej oblasti nevyvíja aktivity súvisiace s predajom hodín tak, aby jeho výrobky boli kvalitnejšie, žiadanejšie a konkurencieschopnejšie.

S ohľadom na uvedené namietateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasovateľ môže prostredníctvom vyššie uvedených tovarov a služieb označených prihláseným označením poškodiť dobré meno starších ochranných známk, prípadne ťažiť z ich dobrej povesti, a to aj napriek tomu, že tieto sú nepodobné s tovarmi a službami starších ochranných známk. Z tohto dôvodu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie v časti, v ktorej prvostupňový orgán námietkam nevyhovел, zrušil a vec mu vrátil na nové konanie.

Listom z 12. januára 2015 bol rozklad namietateľa zaslaný prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý sa k nemu v stanovenej lehote, t. j. do 19. marca 2015, nevyjadril.

Predseda úradu rozhodnutím zn. POZ 49-2013 II/30-2016 z 24. marca 2016 (ďalej „druhostupňové rozhodnutie“), ktorým rozhodol o rozklade prihlasovateľa a o rozklade namietateľa, zmenil prvostupňové rozhodnutie a napadnutá prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre tovary „*albumy, baliaci papier, brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), emblémy (papierové pečate), etikety (s výnimkou textilných), plastové fólie na balenie, formuláre (tlačoviny), fotografie (tlačoviny), hárky papiera, kalendáre, predmety z kartónu, kartón, lepenka, katalógy, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, letáky, nákresy, obaly (papiernický tovar), papier, papiernický tovar, plagáty, pohľadnice, portréty, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, samolepky (papiernický tovar), papierové alebo kartónové vývesné tabule*“ v triede 16, „*baretky, spodná bielizeň, bundy, čiapky, gabardénové plášte, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, konfekcia (odevy), kostýmy, obleky, košele, košele s krátkym rukávom, krátke kabátiky, kravaty, manžety (časti odevov), nepremokavé odevy, nohavice, nohavicové sukne, odevy, opasky (časti odevov), pánske spodky, parky (teplé krátke kabáty s kapučnou), hotové podšívky (časti odevov), snímateľné goliere, šatky, šály, vesty, vrecká na odevy, ozdobné vreckovky (časti odevov), zvrchníky*“ v triede 25 a služby „*reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, aktualizovanie reklamných materiálov, rozhlasová reklama, televízna reklama, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, public relations, marketing, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie vzoriek tovarov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti*“ v triede 35, „*organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, modelingové služby pre umelcov, organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie plesov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie súťaží krásy, plánovanie a organizovanie večierkov, organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, zábava*“ v triede 41 a „*módne dizajnérstvo*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe druhostupňového rozhodnutia zostala napadnutá prihláška ochrannej známky v konaní pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 9, 37, 38 a 40 a pre časť tovarov a služieb nárokových v triedach 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dňa 23. júna 2016 bola Krajským súdom v Banskej Bystrici (ďalej „Krajský súd“) úradu (v postavení žalovaného) doručená na vyjadrenie žaloba o preskúmanie zákonnosti druhostupňového rozhodnutia. Podľa namietateľa (v postavení žalobcu) bolo druhostupňové rozhodnutie vydané v rozpore s právnymi predpismi, konkrétne zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Úrad podľa neho postupoval nesprávne pri hodnotení dôkazov predložených za účelom preukázania opodstatnenosti uplatnených námietok a nesprávne stanovil hmotnoprávne podmienky pre aplikáciu relevantných zákonných ustanovení. Nezákonnosť druhostupňového rozhodnutia videl namietateľ predovšetkým vo vnútornej inkoherecii argumentácie úradu a v nespoľahlivom zistení skutkového stavu veci. Z obsahu žaloby vyplynulo, že namietateľ napadol druhostupňové rozhodnutie iba čiastočne. Požadoval, aby úrad vyhovel jeho námietkam vo väčšom rozsahu, konkrétne, aby bola napadnutá prihláška ochrannej známky zamietnutá aj pre všetky tovary nárokované v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Voči rozhodnutiu ponechať prihlásené označenie v konaní pre všetky služby v triedach 37, 38 a 40 a časť tovarov a služieb v triedach 16, 35, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb namietateľ v žalobe nevzniesol žiadne námietky.

Krajský súd rozsudkom, č. k. 1Scud/7/2016-87 z 23. novembra 2016 zrušil druhostupňové rozhodnutie v časti druhého výroku, podľa ktorej napadnutá prihláška ochrannej známky ostala v konaní pre všetky tovary nárokované v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a vec vrátil úradu na ďalšie konanie. Vo zvyšnej časti zostalo druhostupňové rozhodnutie nedotknuté.

Krajský súd vec preskúmal v medziach žaloby a dospel k záveru, že úrad neposúdil ochranu dobrého mena chráneného označenia „RADO“ v dostatočnom rozsahu. Podľa súdu úsudok úradu, že špecializované tovary prihláseného označenia v triede 9 sú vzdialené od segmentu trhu týkajúceho sa výroby a obchodu s hodinkami a že k prieniku týchto trhov nijako nemôže dôjsť, a preto neexistuje medzi nimi žiadna súvislosť, bol nesprávny a nelogický. Ak úrad vychádzal z premís, že namietateľ využíva hardvér a softvér, ako aj webové stránky a rôzne aplikácie, nemohol podľa názoru súdu vyvodiť záver o neexistencii reálnej spojitosti medzi tovarmi prihlasovateľa v triede 9 a tovarmi v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk. S ohľadom na uvedené Krajský súd konštatoval, že úrad mal, vychádzajúc zo zisteného skutkového stavu veci a z nastolených premís, aplikujúc relevantnú právnu úpravu, dospieť k záveru o existencii súvislosti medzi kolidujúcimi označeniami vyúsťiaceho do uznania podanej námietky podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach proti napadnutej prihláške ochrannej známky aj pre tovary nárokované v triede 9.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona 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 ochrannnej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannnej 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 ochrannnej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky alebo jej dobrému menu.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „L'Art de Rado“, č. spisu POZ 49-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom ADR, s. r. o., Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, podaná 11. januára 2013 a vo vestníku úradu zverejnená 3. mája 2013 pre tovary „kompaktné disky, krajčírskе metre, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, počítače, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér“ v triede 9, „albumy, baliaci papier, brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), emblémy (papierové pečate), etikety (s výnimkou textilných), plastové fólie na balenie, formuláre (tlačoviny), fotografie (tlačoviny), hárky papiera, kalendáre, predmety z kartónu, kartón, lepenka, katalógy, knihy, krajčírskе strihy, lepenkové alebo papierové škatule, letáky, nákresy, obaly (papiernický tovar), papier, papiernický tovar, plagáty, pohľadnice, portréty, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, samolepky (papiernický tovar), strihy na výrobu odevov, papierové alebo kartónové vývesné tabule“ v triede 16 a „baretky, spodná bielizeň, bundy, čiapky, gabardénové plášte, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, konfekcia (odevy), kostýmy, obleky, košele, košele s krátkym rukávom, krátke kabátiky, kravaty, manžety (časti odevov), nepremokavé odevy, nohavice, nohavicové sukne, odevy, opasky (časti odevov), pánske spodky, parky (teplé krátke kabáty s kapučnou), hotové podšívky (časti odevov), snímateľné goliere, šatky, šály, vesty, vrecká na odevy, ozdobné vreckovky (časti odevov), zvrchníky“ v triede 25 a pre služby „reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, aktualizovanie reklamných materiálov, rozhlasová reklama, televízna reklama, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, obchodný manažment v oblasti umenia, personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, sprostredkovanie práce, výber zamestnancov pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), public relations, marketing, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie vzoriek tovarov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti“ v triede 35, „čistenie šatstva, mangľovanie, oprava šatstva, opravy odevov, pranie bielizne, žehlenie bielizne“ v triede 37, „elektronická pošta, hlasová odkazová služba, počítačová komunikácia, komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov, posielanie správ, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy, poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenos digitálnych súborov, prenos textových a obrazových informácií prostredníctvom počítača“ v triede 38, „apretovanie textílií, dámske krajčírstvo, šitie, kalandrovanie látok, lemovanie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, nekrčivá úprava šatstva, pánske krajčírstvo, prešívanie, prešívanie oblečenia, protimoľová úprava textílií, informácie o spracovaní a úprave materiálov, strihanie látok (strihová služba), súkanie, úprava textilu, úprava textilu proti zrážaniu, úprava tkanín, úprava odevov, vyšívanie“ v triede 40, „fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, fotografická reportáž, vydávanie kníh, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, modelingové služby pre umelcov, organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie plesov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie súťaží krásy, plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, písanie textov (okrem reklamných), zverejňovanie textov (okrem reklamných), online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, zábava“ v triede 41 a „digitalizácia dokumentov (skenovanie), módne dizajnérstvo, grafické dizajnérstvo, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), navrhovanie obalov (obalové dizajnérstvo), obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie,

aktualizovanie počítačových programov, poskytovanie internetových vyhľadávačov, skúšanie textilu, tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov), tvorba softvéru, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), zhotovovanie kópií počítačových programov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Druhostupňovým rozhodnutím bola napadnutá prihláška ochrannej známky zamietnutá pre tovary „albumy, baliaci papier, brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), emblémy (papierové pečate), etikety (s výnimkou textilných), plastové fólie na balenie, formuláre (tlačoviny), fotografie (tlačoviny), hárky papiera, kalendáre, predmety z kartónu, kartón, lepenka, katalógy, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, letáky, nákresy, obaly (papiernický tovar), papier, papiernický tovar, plagáty, pohľadnice, portréty, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, samolepky (papiernický tovar), papierové alebo kartónové vývesné tabule“ v triede 16, „baretky, spodná bielizeň, bundy, čiapky, gabardénové plášte, goliere, kabáty, kapucne, klobúky, konfekcia (odevy), kostýmy, obleky, košele, košele s krátkym rukávom, krátke kabátiky, kravaty, manžety (časti odevov), nepremokavé odevy, nohavice, nohavicové sukne, odevy, opasky (časti odevov), pánske spodky, parky (teplé krátke kabáty s kapučnou), hotové podšívky (časti odevov), snímateľné goliere, šatky, šály, vesty, vrecká na odevy, ozdobné vreckovky (časti odevov), zvrchníky“ v triede 25 a služby „reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, aktualizovanie reklamných materiálov, rozhlasová reklama, televízna reklama, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav, public relations, marketing, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie vzoriek tovarov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklamné agentúry, zásielkové reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti“ v triede 35, „organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, modelingové služby pre umelcov, organizovanie módných prehliadok na zábavné účely, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie plesov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie súťaží krásy, plánovanie a organizovanie večierkov, organizovanie vedomostných a zábavných súťaží, zábava“ v triede 41 a „módne dizajnérstvo“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe druhostupňového rozhodnutia zostala napadnutá prihláška ochrannej známky v konaní pre všetky tovary a služby nárokované v triedach 37, 38 a 40 a pre tovary „krajčírské strihy, strihy na výrobu odevov“ v triede 16 a služby „personálne poradenstvo, nábor zamestnancov, sprostredkovanie práce, výber zamestnancov pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoradovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov)“ v triede 35, „fotografovanie, fotografovanie na mikrofílm, fotografická reportáž, vydávanie kníh, poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania), písanie textov (okrem reklamných), zverejňovanie textov (okrem reklamných), online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových“ v triede 41 a „digitalizácia dokumentov (skenovanie), grafické dizajnérstvo, hostovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), navrhovanie obalov (obalové dizajnérstvo), obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov, poskytovanie internetových vyhľadávačov, skúšanie textilu, tvorba a udržiavanie webových stránok (pre zákazníkov), tvorba softvéru, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), zhotovovanie kópií počítačových programov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto časti je konanie o námietkach namietateľa proti zápisu prihláseného označenia do registra právoplatne ukončené (druhostupňové rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 4. apríla 2016).

Predmetom tohto rozhodnutia je už len preskúmanie posúdenia námietok prvostupňovým orgánom v časti, v ktorej námietky smerovali proti zápisu prihláseného označenia pre tovary „kompaktné disky, krajčírské metre, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, počítače, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér“ v triede 9, a to s ohľadom na argumenty uvedené namietateľom v podanom rozklade.

Namietateľ RADO UHREN AG, Bielstrasse 45, 2543 Lengnau, Švajčiarsko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 154838 „RADO“ s právom prednosti od 10. júla 1951, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a je zapísaná pre tovary „*montres et mouvements de montres en tous genres*“ (hodinky a hodinkové strojčeky všetkého druhu) v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 647866 „RADO“ s právom prednosti od 25. decembra 1995, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a zapísaná pre tovary „*watches and watch movements*“ (hodinky a hodinkové strojčeky) v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej kombinovanej ochrannej známky č. 439572 „RADO“ s právom prednosti od 30. augusta 1978, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a zapísaná pre tovary „*watches and watch parts and other timepieces; jewelry articles, such as dress watches, bracelets, rings, necklaces, earrings, pins*“ (hodinky a časti hodínok a iných chronometrov; šperky, ako sú módné hodinky, náramky, prstene, náhrdelníky, náušnice, brošne) v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie tretej staršej ochrannej známky:



- kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 1035353 „RADO SWITZERLAND“, ktorá je s právom prednosti od 14. decembra 2009 zapísaná pre služby „*retail sale services for watches, clocks, timepieces, chronometric instruments and their parts and jewelry products*“ (maloobchodné služby s hodinkami, hodinami, chronometrami, chronometrickými nástrojmi a ich časťami a šperkami) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie štvrtej staršej ochrannej známky:



Z rozkladu podaného namietateľom vyplynulo, že tento sa domáhal zamietnutia napadnutej prihlášky ochrannej známky okrem iných aj v rozsahu tovarov triedy 9, čo odôvodnil tým, že existuje spojitosť aj medzi tovarmi a službami starších ochranných známk s dobrým menom a týmito tovarmi prihláseného označenia, v dôsledku čoho môže prihlasovateľ v prípade týchto tovarov poškodiť dobré meno starších ochranných známk, resp. ťažiť z ich dobrej povesti. To znamená, že namietateľ sa v podanom rozklade domáhal zamietnutia napadnutej prihlášky ochrannej známky v rozsahu tovarov v triede 9 z dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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 a spája ju s dobrými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Cieľom tohto ustanovenia 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 výrazné 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 prísľub určitej vyššej kvality, prípadne obraz luxusu, 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.

Pre 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 neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Pri hodnotení dôvodnosti námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa teda neskúma pravdepodobnosť 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, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že namietateľ preukázal dobré meno prvej a druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k hodinkám a štvrtej staršej ochrannej známky vo vzťahu k maloobchodným službám týkajúcim sa predaja hodínok na území Slovenskej republiky. Dobré meno tretej staršej ochrannej známky nebolo preukázané, pretože táto kombinovaná ochranná známka sa v namietateľom predložených dokladoch nevyskytovala. 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.

Pokiaľ ide o posúdenie splnenia ďalšej podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre jej úspešné uplatnenie postačuje, ak stupeň podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou je taký, že si časť verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť. Nie je potrebné dosiahnutie takého stupňa podobnosti označení, aby u relevantnej časti verejnosti existovala pravdepodobnosť ich zámenny. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že tak prihlásené označenie „L'Art de Rado“, ako aj staršie ochranné známky s dobrým menom „RADO“ či „RADO SWITZERLAND“ obsahujú slovný prvok „Rado/RADO“, a teda *de facto* celú prvú, resp. druhú staršiu ochrannú známku. Slovný prvok „RADO/Rado“ je pritom v porovnávaných označeniach vizuálne podobný a foneticky bude vyslovený zhodne. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, je potrebné konštatovať, že tento prvok bude u slovenského spotrebiteľa s najväčšou pravdepodobnosťou evokovať slovenské mužské meno, a to tak v rámci prihláseného označenia, ako aj v starších ochranných známkach. V tomto ohľade teda kolízne označenia navodzujú rovnakú predstavu. Podobnosť v uvedenom rozsahu je podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočná na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli kolízne označenia navzájom dať do súvislosti. Okrem toho je dôvodné tvrdenie, že prihlásené označenie „L'Art de Rado“ môže byť, najmä tou časťou relevantnej verejnosti, ktorá pozná staršie ochranné známky s dobrým menom, chápaná vo význame „umenie od (značky) Rado“. V tomto prípade je spojitosť kolíznych označení úplne zrejmalá.

Ďalej sa orgán rozhodujúci o rozklade bude venovať posúdeniu, či je splnená tretia podmienka ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, konkrétne, či prihlásené označenie, v prípade jeho použitia vo vzťahu k tovarom „kompaktné disky, krajčírské metre, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, počítače, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér“ nárokovanej v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, môže starším ochranným známkam spôsobiť ujmu na dobrom mene alebo ich rozlišovacej spôsobilosti, prípadne či z nich môže neoprávnene ťažiť.

Namietateľ v rozklade v súvislosti s prihlásenými tovarmi a službami v triedach 9, 38 a 42, ktoré sa týkajú informačných technológií, hardvéru, softvéru, prenosu dát, telekomunikačných služieb či programovania uviedol, že ich nepriamy súvis s tovarmi starších ochranných známk je zjavný a vyplýva z toho, že v dnešnej dobe spotrebiteľia väčšinu informácií získavajú prostredníctvom internetu a bez vytvárania nových a lepších webových stránok či rôznych aplikácií by už žiaden výrobca neudržal krok s dobou a oslabil by svoju pozíciu v porovnaní s konkurenciou. Samotná skutočnosť, že staršie ochranné známky nie sú zapísané pre tieto tovary a služby, podľa namietateľa neznamena, že nevyvíja v danej oblasti aktivity, ktoré súvisia s predajom hodínok.

Orgán rozhodujúci o rozklade, berúc do úvahy argumenty namietateľa, zastáva názor, že k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach môže dochádzať i vo vzťahu k tovarom nárokoványm v triede 9, kde orgán rozhodujúci o rozklade nachádza určitú súvislosť (prelínanie segmentov trhu) s tovarmi starších ochranných známk - hodinkami. Dôvodom takéhoto konštatovania je skutočnosť, že v súčasnosti, v dobe rýchlo sa rozvíjajúcich informačných technológií, nie je možné zabrániť ich prenikaniu ani do oblasti výroby hodínok. Dôkazom tejto skutočnosti sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade aj tzv. smart hodinky, ktoré v podstate predstavujú počítač, ktorý obsluhuje softvér, teda počítačový program, ktorý je možné si stiahnuť či už z počítačovej siete alebo ktorý je dostupný na nosiči. Okrem toho je pravdou, že v dnešnej dobe spotrebiteľia získavajú väčšinu informácií prostredníctvom internetu a pre výrobcov je bežné vytváranie nových webových stránok a rôznych počítačových aplikácií, pričom aj namietateľ využíva pri svojom podnikaní informačné technológie, webové stránky a rôzne aplikácie. Tiež je potrebné poukázať na skutočnosť, že v konaní o námietkach bolo preukázané, že namietateľ je spoločnosťou, ktorá stále pracuje na skvalitňovaní hodínok svojej značky zavádzaním rôznych inovatívnych technológií. S ohľadom na uvedené predstavujú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade všetky tovary prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb také tovary, pri ktorých si spotrebiteľ vytvorí spojitosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami a môže reálne dochádzať k ťaženiu z ich dobrého mena.

Na základe zhodnotenia argumentov namietateľa, rešpektujúc právny názor Krajského súdu, dospel orgán rozhodujúci o rozklade k záveru, že aj v prípade tovarov prihláseného označenia „L'Art de Rado“ v triede 9 existuje taká spojitosť s tovarmi starších ochranných známk „RADO“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, že môže reálne dochádzať k ťaženiu z ich dobrého mena. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu konštatuje, že podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známk a ťaženie z ich dobrého mena, sú splnené aj pre všetky tovary prihláseného označenia nárokované v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto je potrebné vyhovieť podaným námietkam aj v tejto časti.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade, berúc do úvahy rozsudok Krajského súdu č. k. 1Scud/7/2016-87 z 23. novembra 2016, mal vo vzťahu k posúdeniu námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v časti týkajúcej sa tovarov prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb odlišný názor ako prvostupňový orgán, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade, po posúdení merita veci v intenciiach podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania, existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné 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.

AENEA Legal, s. r. o.  
Jozefská 3  
811 06 Bratislava

II.

JUDr. Eva Bušová  
Advokátska kancelária  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava