



Banská Bystrica 12. 4. 2019
MOZ 912764/II-25-2019

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. marca 2016 majiteľom ROLLER GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, 45891 Gelsenkirchen, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Lenkou Litvákovou, LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 912764/N-29-2016/Lut. zo 16. februára 2016 o vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 912764 pre územie Slovenskej republiky, podaným namietateľom Manufacture des Montres Rolex S.A., rue Davin-Moning 9, CH-2504 Bienne, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou PRK Partners, s. r. o., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a odmietnutí ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky pre časť služieb nárokových v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 912764/N-29-2016/Lut. zo 16. februára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 912764/N-29-2016/Lut. zo 16. februára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk vyhovené námietkam a medzinárodnej obrazovej ochrannej známke

č. 912764 „**ROLLER**“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky pre služby „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre ostatné služby nárokové v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali služieb v triede 35 v rozsahu, v akom sa vzťahujú k výrobkom vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto kovov alebo postríebreného alebo pozláteného kovu, ktoré sú zahrnuté v triede 14, klenoty, bižutéria, drahokamy, hodinárske potreby a chronometrické prístroje, uplatnil v zmysle § 30 v spojení s § 47 ods. 3 a v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk „ROLEX“, konkrétne medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 318642 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 781104 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) a slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 2703510 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“), ktoré sú zapísané pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov

a služieb. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že napadnutá ochranná známka a uvedené staršie ochranné známky sú natoľko podobné, že medzi nimi existuje pravdepodobnosť zámenny v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Okrem toho, keďže namietané ochranné známky, vďaka dlhoročnému používaniu vo vzťahu k vysoko kvalitným výrobkom, získali na území Slovenskej republiky dobré meno a majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám, pre ktoré je nároková ochrana, by spôsobilo ujmu na rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene starších ochranných známk a nepoctivo by ťažilo z ich rozlišovacej spôsobilosti, na základe čoho bola naplnená skutková podstata námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v danom prípade boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a to podobnosť kolíznych označení, dobré meno starších ochranných známk a riziko, že by používaním napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k službám, ktoré boli navyše posúdené ako podobné s tovarmi starších ochranných známk, došlo jednak k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk a zároveň by takéto používanie mohlo spôsobiť ujmu na ich dobrom mene. Pre úplnosť je potrebné doplniť, že uvedené skutočnosti boli konštatované len vo vzťahu k druhej a tretej staršej ochrannej známke (ďalej „staršie ochranné známky“). Pokiaľ ide o prvú staršiu ochrannú známku, majiteľ podľa prvostupňového orgánu nepreukázal, že by táto používaním nadobudla dobré meno.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán vyhovel podaným námietkam v celom rozsahu na základe námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ďalší námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. a) predmetného zákona nepreskúmaval, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril nesúhlas s napadnutým rozhodnutím. Podľa majiteľa prvostupňový orgán nesprávne posúdil splnenie náležitostí podania námietok, nesprávne vyhodnotil podobnosť kolíznych označení, nevenoval náležitú pozornosť posúdeniu zameniteľnosti označení z hľadiska celkového dojmu, ktorý vyvolávajú, pochybil pri vyhodnocovaní dôkazov o dobrom mene starších ochranných známk predložených namietateľom, ako aj pri posúdení možnosti ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, resp. možnosti ujmy na ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene. Vzhľadom na uvedené skutočnosti považoval majiteľ prvostupňové rozhodnutie o čiastočnom odmietnutí ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky za nesprávne.

Majiteľ v prvom rade argumentoval tým, že namietateľ jednoznačne neoznačil služby, proti ktorým námietky smerujú, ako to vyžaduje § 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Z tohto dôvodu podľa majiteľa predmetné námietky nemožno považovať za platne podané.

V súvislosti s posúdením podobnosti porovnávaných označení, konkrétne k vizuálnemu hľadisku, majiteľ uviedol, že je potrebné zobrať do úvahy, že napadnutá ochranná známka je kombinovaným označením, ktoré pozostáva zo slova „ROLLER“ vo výraznej grafickej úprave. Označenie je napísané štylizovaným typom písma, jednotlivé písmená majú markantnú hrúbku a sú umiestnené veľmi blízko seba. Písmená „RO“ a „ER“ sú červenej farby, zatiaľ čo písmená „LL“ modrej. Majiteľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že v napadnutom rozhodnutí nevezal do úvahy skutočnosť, že napadnutá ochranná známka je, vďaka použitiu farieb, vizuálne rozdelená na tri časti, ani to, že druhé písmeno „L“ je umiestnené nad úroveň ostatných písmen, čím vzniká zaujímavý grafický prvok. Naproti tomu druhá a tretia staršia ochranná známka, pre ktoré namietateľ preukázal dobré meno, sú výlučne slovnými ochrannými známkami.

V prvostupňovom rozhodnutí je ďalej podľa majiteľa nesprávne uvedené, že slovné prvky porovnávaných označení „ROLLER“ a „ROLEX“ sú päťpísmenkové verzus štvorpísmenkové, z ktorých sú tri písmená zhodné, pričom zhoda je na začiatku, v strede i na konci slovných prvkov označení. V skutočnosti sú porovnávané označenia päťpísmenkové, resp. šesťpísmenkové, pričom písmeno „L“ starších ochranných známk nemožno považovať za totožné so zdvojeným písmenom „LL“ napadnutej ochrannej známky. Z tohto dôvodu je podľa majiteľa zrejmé, že stredná časť označení nie je zhodná a takisto nie je zhodná ani koncová časť „ER“, resp. „EX“.

Okrem toho majiteľ upozornil na to, že napadnutá ochranná známka vyvoláva dojem súmerného označenia (keďže pozostáva z párneho počtu písmen, z ktorých prvé a posledné, a tretie a štvrté sú zhodné). Tento dojem je ešte umocnený použitím rozdielnych farieb. Naproti tomu staršie ochranné známky nemajú žiadnu takúto zvláštnosť, žiadne písmeno sa v nich nevyskytuje viackrát, teda každé písmeno v nich je iné. Navyše sa končia na písmeno „X“, ktoré okamžite zaujme spotrebiteľov aj v dôsledku toho, že sa v slovenčine vyskytuje veľmi zriedkavo. S ohľadom na uvedené odlišnosti a výraznú grafiku napadnutej ochrannej známky majiteľ označil porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za diametrálne odlišné.

V súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych označení z fonetického hľadiska majiteľ zastal názor, že napadnutá ochranná známka tvorená anglickým slovom sa bude vyslovovať ako „rɔʊ-lɚ“ alebo, zriedkavo, v prípade slovenskej výslovnosti ako „rol-ler“. Naproti tomu staršie ochranné známky sú tvorené dvomi odlišnými slabikami „ro-leks“.

Podľa majiteľa prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí vôbec nezohľadnil anglickú výslovnosť napadnutej ochrannej známky. Okrem toho, v napadnutej ochrannej známke sú obidve slabiky rovnako dlhé, zatiaľ čo pri starších ochranných známkach je prvá slabika výrazne kratšia ako druhá, pretože písmeno „X“ sa vyslovuje ako „ks“. Staršie ochranné známky teda pri výslovnosti obsahujú na konci združenie dvoch spoluhlások, z ktorých druhá je sykavka „s“, zatiaľ čo napadnutá ochranná známka obsahuje pred koncovou spoluhláskou „R“ samohlásku a nie je v nej prítomná žiadna sykavka. Odlišné sú tiež intonácia, rytmus aj prízvuk posudzovaných označení. Písmeno „X“, ktorým sa končia staršie ochranné známky, sa vyskytuje v slovenských slovách zriedkavo, preto okamžite upúta pozornosť spotrebiteľov aj z fonetického hľadiska.

Majiteľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že slovenský spotrebiteľ pri výslovnosti zdvojených hlások automaticky vysloví len jednu hlásku (ako príklad prvostupňový orgán uviedol slová „oddych“, „dvojjazyčný“, „watt“). Argumentoval tým, že zdvojené spoluhlásky sa v spisovnej slovenčine vyslovujú na morfématických hraniciach, a to vnútri nezložených slov, v zložených slovách (kompozitách) na hranici slovných základov a medzi slovami (na hraniciach slov), ak medzi nimi nie je prestávka. Vnútri slova sa zdvojené spoluhlásky zásadne vyskytujú pri strete dvoch (nie viacerých) spoluhlások. V skutočnosti v slove „oddych“ sa vyslovujú obidve „d“, v slove „dvojjazyčný“ sa prvé „j“ spodobuje na „i“. Obdobne sa aj slovo „ROLLER“ po slovensky vysloví ako „rol-ler“ s dvomi „l“. S ohľadom na odlišnú fonetickú reprodukciu majiteľ považoval posudzované označenia za foneticky odlišné.

Majiteľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu o nepodobnosti porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

Majiteľ ďalej prvostupňovému orgánu vyčítal, že sa nezaoberal celkovým dojomom, ktorý porovnávané označenia vyvolávajú u priemerného spotrebiteľa. V prípade tovarov, akými sú hodinky a hodiny, výrobky zo vzácnych kovov, šperky a drahé kamene, prevláda vizuálne hľadisko nad fonetickým, keďže spotrebiteľia si tieto výrobky pred nákupom obvykle prezerajú. Takisto je potrebné vziať do úvahy, že miera pozornosti zo strany spotrebiteľov pri výbere uvedených luxusných tovarov bude vysoká. Z tohto dôvodu na vylúčenie pravdepodobnosti zámery postačujú aj menšie rozdiely medzi označeniami. V každom prípade majiteľ vyjadril presvedčenie, že nepodobnosť kolíznych označení zo všetkých troch hľadísk a ich odlišný celkový dojem bránia riziku zámery takto označených tovarov a služieb.

V súvislosti s preukázaním dobrého mena starších ochranných známk majiteľ uviedol, že všetky dôkazy sa týkali len tovaru „hodinky“ a žiadnych iných tovarov alebo služieb. Majiteľ zdôraznil, že dôkazy predložené namietateľom nepreukazujú dobré meno starších ochranných známk u širokej relevantnej verejnosti. V predložených dôkazoch sa namietateľ vôbec nespomína a nie je z nich zrejmé, či skupina ROLEX, do ktorej údajne patrí namietateľ a tiež spoločnosť ROLEX S.A., je právnym subjektom. Podľa majiteľa rozhodne nemožno usudzovať o spojení týchto dvoch spoločností do jednej spoločnosti ROLEX, keď je zrejmé, že existujú ako samostatné právne subjekty. Z tohto dôvodu je možné dôvodne pochybovať o tom, že si spotrebiteľ priradí hodinky ku skupine ROLEX, ktorej jedným z členov je aj namietateľ. Ďalej poukázal na skutočnosť, že skupina ROLEX, ku ktorej má spotrebiteľ hodinky priradiť, nie je namietateľom ani majiteľom žiadnej staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán vôbec nemal brať predložené dôkazy do úvahy.

Majiteľ sa odvolal aj na rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej dobré meno je požiadavka týkajúca sa hranice poznania, z čoho vyplýva, že musí byť v zásade posúdená na základe kvantitatívnych kritérií. Podľa jedného z článkov predložených namietateľom sa na Slovensku ročne predá okolo 85 kusov

„Rolexiek“, čo je pri tak bežnom tovare, akým sú hodinky, mimoriadne nízke číslo a uvedené v žiadnom prípade nepreukazuje, že značka „ROLEX“ je známa významnej časti relevantnej verejnosti. Navyše ide len o nepriamy dôkaz. Podľa majiteľa namietateľa nepredložil žiadne hodnoverné dôkazy (napr. faktúry a dodacie listy) preukazujúce množstvo predaných hodínok na relevantnom území. Dôkazy týkajúce sa prezentácie a propagácie starších ochranných známk v článkoch na internetových stránkach rôznych vydavateľov nemožno považovať za dôkazy o používaní starších ochranných známk namietateľom. Namietateľ nijako nepreukázal návštevnosť ani aktivitu na týchto internetových stránkach, ani nepreukázal žiadne náklady, ktoré by vynaložil na takúto propagačnú činnosť. Takisto dôkazy v podobe výpisov článkov z rôznych internetových stránok nepreukazujú, že spotrebiteľ s týmito stránkami prišiel reálne do styku. V zmysle uvedeného prvostupňový orgán nemal tieto dôkazy vziať do úvahy. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že nemožno automaticky predpokladať, že nejaký film alebo športové podujatie boli odvysielané na príslušnom území, alebo že knihy sa stali známe dostatočne širokej verejnosti, bez toho, aby namietateľ predložil o takýchto skutočnostiach nejaký dôkaz. Podľa majiteľa nie je možné o skutočnostiach tohto druhu automaticky predpokladať na základe všeobecného povedomia slovenského spotrebiteľa, teda nie je možné predpokladať, že sa uskutočnili a ešte k tomu s úspechom, a to bez doloženej návštevnosti či predajnosti alebo iných relevantných dôkazov. Dobré meno starších ochranných známk sa namietateľ snažil preukázať aj množstvom dokumentov, prieskumov a štúdií pochádzajúcich z 90. rokov 20. storočia, resp. zo začiatku 21. storočia, pričom tieto podľa majiteľa nemôžu v žiadnom prípade reflektovať aktuálny stav. Podľa majiteľa ekonomické krízy, ktorými svet prešiel, spôsobili aspoň čiastočné upustenie od luxusu, akým hodinky namietateľa bezpochyby sú.

V súvislosti s posúdením neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk majiteľ uviedol, že k takémuto zásahu používaním napadnutej ochrannej známky nemôže dôjsť, pretože posudzované označenia vrátane ich celkového dojmu sú dostatočne odlišné. Okrem toho napadnutou ochrannou známkou nebude majiteľ označovať tovary, ako to uviedol prvostupňový orgán, keďže napadnutá ochranná známka si nárokuje ochranu pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Naproti tomu staršie ochranné známky sú zapísané len pre tovary, pričom namietateľ predložil dôkazy o dobrom mene len pre tovar „*hodinky*“ v triede 14. Majiteľ upozornil na to, že hodinky namietateľa sú luxusným tovarom, ktorých účelom je prezentovať finančný status ich majiteľa, pričom sa predávajú prostredníctvom siete autorizovaných predajcov. Na rozdiel od toho majiteľ napadnutej ochrannej známky uskutočňuje maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s cenovo dostupnými tovarmi bežnej spotreby určenými pre bežných spotrebiteľov. Porovnávané tovary a služby majú teda odlišný účel aj distribučné siete. Majiteľ poukázal na vyjadrenie prvostupňového orgánu, ktorý tiež považoval tovary predávané majiteľom a tovary namietateľa za diametrálne odlišné, pokiaľ ide o kvalitu a cenu.

S ohľadom na uvedené skutočnosti je podľa majiteľa vylúčené, aby u spotrebiteľskej verejnosti došlo k zámene alebo asociácii napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami. Za nedôvodný označil majiteľ predpoklad, že by spotrebiteľia vďaka napadnutej ochrannej známke uprednostnili nákup tovarov v jeho maloobchodných alebo veľkoobchodných predajniach pred nákupom v iných maloobchodných alebo veľkoobchodných predajniach. Napadnutá ochranná známka preto nemôže ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známk, ani im byť na ujmu.

Majiteľ ďalej poukázal na skutočnosť, že namietateľ inicioval obdobné námietkové konania aj v iných štátoch, kde však (napriek tomu, že namietateľ preukázal dobré meno pre svoje ochranné známky) príslušné úrady námietky zamietli z dôvodu, že porovnávané označenia vyhodnotili z hľadiska celkového dojmu ako odlišné. Majiteľ v tejto súvislosti spolu s rozkladom predložil rozhodnutie Švédskeho patentového a registračného úradu a upozornil, že napriek tomu, že úrad nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov, legislatíva členských štátov EÚ v oblasti ochranných známk je vo vysokej miere harmonizovaná a v dôsledku judikatúry Súdneho dvora EÚ je do značnej miery zjednotená aj rozhodovacia prax, a preto by nemali v rozhodovaní úradov existovať zásadné rozdiely.

Vzhľadom na uvedené majiteľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade námietky zamietol a napadnutej ochrannej známke bola poskytnutá ochrana pre všetky nárokové služby.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. júla 2016 uviedol, že prvostupňový orgán správne posúdil podané námietky ako prípustné, z formálneho hľadiska spĺňajúce náležitosti stanovené vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podľa namietateľa je z podaných námietok zrejmé, že sa vzťahujú na služby napadnutej ochrannej známky „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne*“.

kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebeného alebo pozláteného kovu, ktoré sú zahrnuté v triede 14, klenoty, bižutéria, drahokamy, hodinárske potreby a chronometrické prístroje“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s hodnotením podobnosti kolíznych označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že grafickú úpravu, ako aj použité farby napadnutej ochrannej známky je potrebné považovať za menej výrazné, skôr dekoratívne ako rozlišujúce prvky. Zároveň v danom prípade nemožno preceňovať farebné prevedenie napadnutej ochrannej známky, keďže staršie ochranné známky sú chránené ako čiernobiele, čo znamená, že nie sú viazané len na čiernobiele vyhotovenie, ale namietateľ ich môže používať v akomkoľvek farebnom prevedení. Vzhľadom na to, že priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok a neskúma jeho jednotlivé prvky, drobné odlišnosti (hrubé písmená, písmeno „L“ umiestnené nad úrovňou ostatných písmen) nebudú hrať dôležitú úlohu. Začiatočná časť porovnávaných označení „ROL“ je rovnaká a rozdiel spočíva iba v jednom písmene, a to v koncovom „R“, resp. „X“. Skutočnosť, že v napadnutej ochrannej známke sa nachádza zdvojené písmeno „L“, podľa namietateľa nevedie k významnej vizuálnej odlišnosti. Vzhľadom na uvedené sa namietateľ stotožnil s názorom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sa zhodujú v písmenách na prvých štyroch pozíciách z piatich.

Namietateľ ďalej doplnil, že vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka spočíva v slovnom prvku neslovenského pôvodu, nebudú mať spotrebiteľia pri jej vnímaní tendenciu zaznamenať v detaile písanú podobu slova a často preto môže vzniknúť pochybnosť o tom, či sa napadnutá ochranná známka píše s dvomi alebo s jedným písmenom „L“. V tejto súvislosti upozornil, že široká verejnosť má v súčasnosti rovnaké pochybnosti v súvislosti so staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka podobnosti posudzovaných označení z fonetického hľadiska, namietateľ označil za účelové a nepodložené tvrdenie majiteľa, že napadnutá ochranná známka bude slovenským spotrebiteľom vyslovená po anglicky. Odmietol tiež tvrdenie majiteľa, že slovo „ROLLER“ slovenský spotrebiteľ vysloví ako „rol-ler“. Keďže ide o cudzie slovo, neuplatnia sa v jeho prípade pravidlá výslovnosti zdvojených spoluhlások, ktoré platia pre slovenské slová. Odvolal sa na publikáciu významného slovenského jazykovedca Ábela Kráľa „Zdvojené spoluhlásky II“, podľa ktorej pri výslovnosti zdvojených spoluhlások v cudzích slovách (napr. erráta, espresso, marrizmus) vyslovujeme jednoduché spoluhlásky. Z tohto dôvodu sa aj napadnutá ochranná známka bude vyslovovať ako „roler“. Namietateľ doplnil, že i vo väčšine slovenských slov sa zdvojené spoluhlásky nevyslovujú samostatne, ale zväčša ako predĺženie jednej spoluhlásky.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, namietateľ zastal názor, že priemerný spotrebiteľ bude posudzované označenia vnímať zhodne ako fantazijné, a teda ich významovo neodlíši.

S ohľadom na uvedené sú podľa namietateľa kolízne označenia vizuálne i foneticky podobné. Použitá grafika, font a farby napadnutej ochrannej známky nie sú dostatočné na to, aby vylúčili jej podobnosť so staršími ochrannými známkami. Je preto pravdepodobné, že priemerný bežný spotrebiteľ, ktorý detailne neskúma jednotlivé odlišnosti a zvyčajne nemá možnosť priameho porovnania označení, si tieto označenia zamení, resp. vytvorí si medzi nimi asociáciu.

Namietateľ ďalej uviedol, že dôkazové materiály predložené v konaní jednoznačne preukazujú, že staršie ochranné známky majú dobré meno a renomé, ktoré je potrebné chrániť a toto sa odráža v ich komerčnej hodnote, ako aj v ostatných kvalitatívnych kritériách, ktorými sú najmä dobrá povest', používanie pre tovary dobrej povesti a mimoriadnej kvality a s tým súvisiace umiestnenie v prestížnych rebríčkoch ochranných znáмок. Staršie ochranné známky, ako vyplýva z predložených dôkazov, majú výrazný, presvedčivý imidž, ktorý u spotrebiteľa vyvoláva predstavu pozitívnej osobitosti tovaru.

Namietateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že aj bez doloženia konkrétnych údajov o návštevnosti akcií či predajnosti tovarov je možné na základe všeobecného povedomia uzavrieť, že dané akcie sa s úspechom konali a výrobky označené staršími ochrannými známkami sa v Slovenskej republike predávajú. Tvrdenie majiteľa, že dôkazové materiály predložené za účelom preukázania dobrého mena nereflektujú aktuálny stav, sú podľa namietateľa v rozpore s realitou, keďže podľa prieskumu jedenkrát ročne uverejňovaného časopisom BusinessWeek patrí ochranná známka „ROLEX“ medzi 100 najcennejších ochranných znáмок na svete. Svoju pozíciu si udržala aj v roku 2006, keď jej podľa denníka Pravda patrilo v rebríčku 100 najcennejších ochranných znáмок 72. miesto. Luxus a prestíž starších ochranných znáмок aj v roku 2012 potvrdzuje rebríček najluxusnejších značiek za rok 2012 uverejnený na stránke

www.aktuality.sk. Podľa tohto patrilo značke „ROLEX“ 9. miesto s hodnotou 6 mld. USD. Z uvedeného je tak podľa namietateľa zrejmé, že ani ekonomické krízy nemali zásadný vplyv na dobré meno starších ochranných známk.

Pokiaľ ide o spochybňovanie množstva predaných hodínok zo strany majiteľa, namietateľ reagoval poukazom na skutočnosť, že luxusné hodinky sa nepredávajú v niekoľkotisícových množstvách, no aj napriek tomu si spotrebiteľ hodinky značky „ROLEX“, vďaka ich vysokej kvalite a luxusu, spája s dobrým menom. Namietateľ sa stotožnil s prvostupňovým orgánom, že dôkazovými materiálmi bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky v rozhodnom období.

Na záver namietateľ konštatoval, že používanie napadnutej ochrannej známky by spôsobilo ujmu na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, a to tým, že by došlo k narušeniu výlučnej asociácie medzi staršími ochrannými známkami a tovarmi, pre ktoré sú používané. Hrozilo by, že staršie ochranné známky nebudú schopné vyvolať vo vedomí spotrebiteľov okamžitú a jednoznačnú asociáciu s tovarmi namietateľa.

Okrem toho si môže spotrebiteľ vytvoriť medzi kolíznymi označeniami súvislosť, čím by majiteľ ťažil z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, ktoré si spotrebiteľia spájajú s dobrými vlastnosťami takto označených výrobkov. Spotrebiteľia by predpokladali, že aj výrobky označené napadnutou ochrannou známkou sú rovnako kvalitné a spoľahlivé. Z tohto dôvodu by mohli uprednostniť prevádzku majiteľa na úkor jeho konkurenta – namietateľa. Zároveň by hrozilo poškodenie dobrého mena starších ochranných známk, a to v prípade, že služby poskytované majiteľom označené napadnutou ochrannou známkou budú mať nízku kvalitu, prípadne podnikateľské aktivity majiteľa budú narušovať obchodné zvyky a dobré mravy obchodnej súťaže.

Namietateľ, rovnako ako majiteľ, poukázal na obdobné konania v Českej republike, Estónsku či Lotyšsku, kde bolo námietkam založeným na starších ochranných známkach vyhovené.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Na základe žiadosti majiteľa mu bolo zaslané vyjadrenie namietateľa o rozklade, ku ktorému sa majiteľ vyjadril podaním z 22. augusta 2016. Majiteľ v ňom v prevažnej miere zopakoval tvrdenia uvedené v rozklade, ktoré argumentačne rozvinul nasledovne. V súvislosti s porovnaním označení z fonetického hľadiska upozornil na protirečivé vyjadrenie namietateľa, ktorý na jednej strane spochybnil anglickú výslovnosť napadnutej ochrannej známky a na druhej strane tvrdil, že vzhľadom na skutočnosť, že ide o cudzie slovo, neuplatnia sa pri ňom pravidlá výslovnosti zdvojených spoluhlások. Majiteľ zotrval na svojom názore vyjadrenom v rozklade, že posudzované označenia sú foneticky odlišné a doplnil, že v danom prípade vplyv fonetického hľadiska ustupuje do úzadia na úkor vizuálneho, pretože tovary, akými sú hodinky, výrobky zo vzácnych kovov, šperky či drahé kamene, si spotrebiteľia pri nákupe obvykle prezerajú a skúšajú.

Okrem toho odmietol tvrdenie namietateľa, že napadnutú ochrannú známku bude spotrebiteľ vnímať ako fantazijné slovo, a preto porovnávané označenia významovo neodliší. Majiteľ sa stotožnil s prvostupňovým orgánom, že predmetné označenia sú zo sémantického hľadiska nepodobné.

Majiteľ poukázal na skutočnosť, že namietateľ sa nevyjadril k jeho argumentu, že v predložených dôkazových materiáloch, ktorými preukazoval dobré meno starších ochranných známk, sa subjekt namietateľa nespomína. Skupina ROLEX, ku ktorej údajne namietateľ patrí, nie je podávateľom námietok ani majiteľom žiadnej staršej ochrannej známky.

Skutočnosť, že ochranná známk „ROLEX“ patrí medzi 100 najcennejších ochranných známk na svete, označil majiteľ za irelevantnú pre účely posúdenia námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože nemá žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k relevantnému územiu, vo vzťahu ku ktorému sa posudzuje dobré meno. V reakcii na argument namietateľa, že relevantný spotrebiteľ si spája staršie ochranné známky s dobrým menom aj vďaka vysokému luxusu hodínok, majiteľ uviedol, že luxusné tovary nemožno automaticky považovať za majúce dobré meno. Pre konštatovanie dobrého mena je rozhodujúce, aký široký okruh spotrebiteľskej verejnosti pozná dané označenie v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré sa používa, a zároveň si takéto tovary

alebo služby spája s pozitívnymi vlastnosťami. Samotná vysoká cena tovarov nemá vplyv na dobré meno označenia.

Napokon majiteľ označil za nepravdivé tvrdenie namietateľa, že v obdobných konaniach v Českej republike a v Estónsku bolo námietkam vyhovené. Podľa majiteľa boli námietky v rovnakej veci v Estónsku zamietnuté, podobne ako vo Švédsku a v Dánsku. V Českej republike ešte konanie nebolo právoplatne ukončené, pretože proti prvostupňovému rozhodnutiu bol podaný rozklad. Na podporu svojho tvrdenia majiteľ v prílohe vyjadrenia doložil rozhodnutia Dánskeho patentového a známkového úradu a odvolacieho senátu pre priemyselné vlastníctvo Ministerstva spravodlivosti Estónska.

Na uvedené stanovisko reagoval namietateľ vyjadrením doručeným úradu 28. októbra 2016. Zotrval v ňom na svojich stanoviskách uvedených v námietkach, ako aj vo vyjadrení o rozklade. Okrem toho odmietol tvrdenia majiteľa, že podané námietky nespĺňali náležitosti požadované vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Namietateľ sa stotožnil s prvostupňovým orgánom, podľa ktorého bolo zrejmé, že námietky sa týkajú maloobchodných a veľkoobchodných služieb s príslušnými, bližšie špecifikovanými tovarmi v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ ďalej argumentoval tým, že ak by predmetné námietky nespĺňali požadované náležitosti, prvostupňový orgán bol povinný v zmysle metodiky konania, v prípade, že ide o chybu odstrániteľnú, vyzvať namietateľa na jej odstránenie v stanovenej lehote. Vzhľadom na to, že k takémuto postupu zo strany prvostupňového orgánu nedošlo a namietateľovi nebola umožnená oprava/doplnenie námietok, je potrebné námietky považovať za náležite podané.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, podľa namietateľa je grafická úprava napadnutej ochrannej známky menej výrazným prvkom, a preto sú porovnávané označenia jednoznačne vizuálne podobné. V tejto súvislosti sa namietateľ odvolal na rozhodnutie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky vo veci O-234742/E269312/2016/ÚPV z 11. októbra 2016, ktorým bol zamietnutý rozklad proti rozhodnutiu o vyhovení námietkam proti poskytnutiu ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Českej republiky.

V súvislosti s porovnaním posudzovaných označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že spotrebiteľ v prípade napadnutej ochrannej známky nevysloví zdvojené „L“, a to bez ohľadu na to, či bude slovný prvok „ROLLER“ vyslovovať ako slovenské alebo cudzie slovo.

Čo sa týka posúdenia dobrého mena starších ochranných znáмок, namietateľ sa odvolal na vyššie spomenuté rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky, ktorým boli uznané predložené dôkazy (zahranické časopisy, články, reklamy) ako relevantné na preukázanie dobrého mena namietaných starších ochranných znáмок.

Okrem toho namietateľ uviedol, že predložené dôkazy musia byť posudzované vo vzájomných súvislostiach. Z predložených dôkazov je pritom zrejmé, že staršie ochranné známky vlastní spoločnosť, ktorá patrí do ekonomickej skupiny ROLEX, a to bez ohľadu na to, či táto ekonomická skupina má alebo nemá právnu subjektivitu. Nič na tom nemení ani skutočnosť, či sa obchodné meno namietateľa vyslovene uvádza na predložených dôkazoch alebo nie. Podľa namietateľa je všeobecne známe, že v rámci ekonomických skupín sú určené spoločnosti, ktoré spravujú práva duševného vlastníctva danej ekonomickej skupiny. Takéto spoločnosti sú vytvárané za účelom vlastníctva a správy jednotlivých aktív skupiny spoločností, vrátane práv duševného vlastníctva (napr. ochranných znáмок), pričom ďalej toto duševné vlastníctvo predávajú, poskytujú licencie atď. Je preto nepodstatné, či skupina ROLEX má právnu subjektivitu, keďže priemernému spotrebiteľovi je zrejmé, že staršie ochranné známky patria skupine ROLEX, ktorej členom je aj namietateľ.

Pokiaľ ide o obdobné konania v iných štátoch, namietateľ v prílohe svojho vyjadrenia predložil kópiu rozhodnutia predsedu Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky vo veci O-234742/E269312/2016/ÚPV z 11. októbra 2016.

Na základe žiadosti bolo vyjadrenie namietateľa zaslané majiteľovi, ktorý v rámci podania z 31. marca 2017 predložil rozhodnutie Nemeckého patentového a známkového úradu vo veci 30 2012 008 996.8/39 z 8. februára 2017. Majiteľ poukázal na záver, ku ktorému dospel nemecký úrad vo svojom rozhodnutí, a to že „nemožno konštatovať nebezpečenstvo zámieny ani asociácie medzi kombinovaným označením „ROLLER“ a medzinárodnými ochrannými známkami č. 252976 „ROLEX“ a č. 976721 „ROLEX“.

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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 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 konania 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 EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Podľa § 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach námietky proti zápisu označenia do registra obsahujú označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa medzinárodnej klasifikácie alebo údaj, že sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Napadnutá medzinárodná obrazová ochranná známka č. 912764, s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa ROLLER GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Allee 72, 45891 Gelsenkirchen, Nemecko, proti ktorej námietky smerujú, bola s právom prednosti od 3. apríla 2006 uplatneným z nemeckej prihlášky č. 30620787.7/35 zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 17. mája 2012 o. i. pre služby „*advertising, management, business administration; office work; wholesale and retail services for the goods listed below: precious metals and their alloys, and goods made of or plated with such metals, included in class 14, jewellery, personal ornaments, precious stones, clocks, watches and time measuring instruments*” (reklamná činnosť, riadenie obchodnej činnosti, obchodná

administratíva; kancelárske práce; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času) v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie napadnutej ochrannej známky:

The logo for 'ROLLER' features the word in a bold, sans-serif font. The letters 'R', 'L', and 'E' are red, while the letters 'O', 'L', and 'L' are blue. The letters are closely spaced and have a slight shadow effect.

Namietateľ, Manufacture des Montres Rolex S.A., rue Davin-Moning 9, CH-2504 Bienne, Švajčiarsko, je majiteľom:

- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 318642 platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 8. augusta 1966, zapísanej o. i. pre tovary „*machines mécaniques, électriques et électroniques pour mesurer le temps; métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques*“ [mechanické, elektrické a elektronické prístroje na meranie času; vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného alebo pozláteného kovu (okrem lyžíc, vidličiek a nožov); klenoty, drahokamy; hodinárske a chronometrické prístroje] v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);

vyjadrenie prvej staršej ochrannej známky:

The Rolex logo consists of the word 'ROLEX' in a bold, black, serif font. The letters are closely spaced and have a classic, elegant appearance.

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 781104 „ROLEX“ platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 22. mája 2002 zapísanej pre tovary „*horological and chronometric instruments and parts and accessories thereof (included in this class), in particular clock and watch hands (timepieces), boxes of precious metal for hands, hands of precious metal, anchors (timepieces), pendulums (timepieces), barrels (timepieces), dials (timepieces), watchbands, cases for watches, movements for clocks and watches and parts and accessories thereof (included in this class), pendulum clocks (clock and watch-making), watch springs, watch glasses, buckles of precious metal, clockworks, charms, watch chains, clock cases, watch cases, cases for clock and watch-making, watches, wrist watches, chronographs (watches), chronometers, control clocks (master clocks), clocks, atomic clocks, electric clocks, stopwatches; electronic clocks, mechanical clocks, automatic clocks, quartz clocks, electric alarm clocks, electronic alarm clocks, mechanical alarm clocks, quartz alarm clocks and all other types and all parts and accessories thereof (included in this class), pendulettes, chronoscopes, diving watches; goods of precious metals and their alloys or plated therewith not included in other classes; precious stones; jewellery*“ [hodinárske a chronometrické prístroje a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), predovšetkým hodiny a hodinky (prístroje na meranie času), škatule z drahých kovov na šperky nosené na rukách, kovy a šperky nosené na rukách, kotvy (prístroje na meranie času), kyvadlá (prístroje na meranie času), valce (prístroje na meranie času), ciferníky (prístroje na meranie času), remienky k hodinkám, puzdrá na hodinky, mechanizmy hodín a hodiniek a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), kyvadlové hodiny (výroba hodín a hodiniek), pružiny do hodiniek, sklá do hodiniek, spony z drahých kovov, naťahovacie hodiny, ozdoby na hodinky, retiazky na hodinky, puzdrá na hodiny, puzdrá na hodinárske výrobky, hodiny, náramkové hodinky, chronografy (hodiny), chronometre, kontrolné hodiny (hlavné hodiny), hodiny, atómové hodiny, elektrické hodiny, stopky; elektronické hodiny, mechanické hodiny, automatické hodiny, kremenné hodiny, elektrické budíky, elektronické budíky, mechanické budíky, kremenné budíky a všetky iné typy a ich časti a doplnky (zahrnuté v tejto triede), malé prenosné hodiny, chronoskopy, potápačské hodinky, výrobky z drahých kovov a ich zliatin alebo pokovované drahými kovmi nezahrnuté v iných triedach, drahokamy; klenoty] v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),

- slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 2703510 „ROLEX“ s právom prednosti od 22. mája 2002, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004 a zapísanej pre tovary „*horological and chronometric instruments and their parts and accessories (included in this class), in particular clock hands (clock- and watch-making), boxes of precious metal for needles, needles of precious metals, anchors (clock- and watch-making), pendulums (clock- and watch-making), barrels (clock- and watch-making), dials (clock- and watch-making), watch bands, cases for watches (presentation), movements for clocks and watches and their parts and accessories (included in this class), pendulum clocks, watch springs, watch glasses, buckles of precious metal, clockworks, charms (jewellery), watch chains, clock cases, watch cases, cases for clock- and watch-making, watches, wristwatches, chronographs (watches), chronometers, control clocks (master clocks), clocks, atomic clocks, electric clocks and watches, stopwatches, electronic clocks, mechanical clocks, automatic clocks, quartz clocks, electrical alarm clocks, electronic alarm clocks, mechanical alarm clocks, quartz alarm clocks of all kinds and all of their parts and accessories (included in this class), wall clocks, chronoscopes; precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; precious stones; jewellery*“ [hodinárske a chronometrické prístroje a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), najmä ručičky hodín (výroba hodín a hodiniek), škatule z drahých kovov na ihly, ihly z drahých kovov, kovy (výroba hodín a hodiniek), kyvadlá (výroba hodín a hodiniek), valce (výroba hodín a hodiniek), ciferníky (výroba hodín a hodiniek), remienky k hodinkám, puzdrá na hodinky, mechanizmy hodín a hodiniek a ich časti a príslušenstvo (zahrnuté v tejto triede), kyvadlové hodiny, pružiny do hodiniek, sklá do hodiniek, spony z drahých kovov, naťahovacie hodiny, ozdoby na hodinky, retiazky na hodinky, puzdrá na hodiny, puzdrá na hodinárske výrobky, hodinky, náramkové hodinky, chronografy (hodiny), chronometre, kontrolné hodiny (hlavné hodiny), hodiny, atómové hodiny, elektrické hodiny, stopky; elektronické hodiny, mechanické hodiny, automatické hodiny, kremenné hodiny, elektrické budíky, elektronické budíky, mechanické budíky, kremenné budíky a všetky iné typy a ich časti a doplnky (zahrnuté v tejto triede), malé prenosné hodiny, chronoskopy, potápačské hodinky, výrobky z drahých kovov a ich zliatin alebo pokovované drahými kovmi nezahrnuté v iných triedach, drahokamy; klenoty] v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka).

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že napadnutá ochranná známka bola pôvodne prihlásená ako slovná ochranná známka v priloženej úprave, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj prvú staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplýva, že majiteľ zotrval na názore, že predmetné námietky neboli riadne podané, keďže nespĺňali náležitosti vyplývajúce z vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, z dôvodu, že namietateľ presne a jasne neidentifikoval, proti ktorým službám napadnutej ochrannej známky smerujú. Zároveň majiteľ napadol prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, na základe ktorého bolo námietkam vyhovieť v plnom rozsahu.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa v prvom rade k argumentu majiteľa, podľa ktorého predmetné námietky neboli podané v zmysle vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí v tejto súvislosti konštatoval, že zo zverejneného zoznamu služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35 je zrejmé, že podané námietky možno vzťahovať na nárokovanie služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času*“.

Pokiaľ ide o náležitosti námietok, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 písm. d) vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, námietky proti zápisu označenia do registra obsahujú označenie tovarov alebo služieb, ktorých sa námietky týkajú, vrátane uvedenia ich tried podľa

medzinárodnej klasifikácie alebo údaj, že sa námietky týkajú všetkých tovarov alebo služieb uvedených v prihláske.

Ako vyplýva z podania námietok z 3. septembra 2012, namietateľ v úvode uviedol, že „námietky sa týkajú služieb v triede 35 ohľadom niektorých výrobkov“. Následne, v časti námietok, v ktorej sa venoval posúdeniu podobnosti tovarov a služieb, uviedol, že „napadnutá medzinárodná ochranná známka je prihlásená v triede 35 pre reklamnú činnosť, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodnú administratívu a kancelárske práce vo vzťahu k rozličným výrobkom výslovne menovaným, pričom medzi tieto výrobky patria mimo iných *„vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok, postriebreného alebo pozláteného kovu, ktoré sú zahrnuté v triede 14, klenoty, bižutéria, drahokamy, hodinárske potreby a chronometrické prístroje*“, teda dané služby sú prihlásené pre výrobky, ktoré sa zhodujú s výrobkami, pre ktoré sú namietané ochranné známky prihlásené, a tým je založená ich podobnosť v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach“. Na záver podania, v návrhu na rozhodnutie, navrhol, aby „úrad v konaní o námietkach zamietol zápis ochrannej známky „ROLLER“, č. zápisu 912764 v Slovenskej republike pre služby prihlásené v triede 35 v rozsahu, v akom sa vzťahujú k nasledujúcim výrobkom: *„vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného alebo pozláteného kovu, ktoré sú zahrnuté v triede 14, klenoty, bižutéria, drahokamy, hodinárske potreby a chronometrické prístroje*“.

Úvodom je potrebné poznamenať, že zoznam tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky je pre triedu 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb definovaný nasledovne: *„advertising, management, business administration; office work; wholesale and retail services for the goods listed below: ...*“ („reklamná činnosť, riadenie obchodnej činnosti, obchodná administratíva; kancelárske práce; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: ...“). Orgán rozhodujúci o rozklade v tomto ohľade poukazuje na pravidlá používania interpunkčných znamienok v zoznamoch tovarov a služieb, pretože použitie správnej interpunkcie zabezpečuje jasné a presné zatriedenie jednotlivých pojmov. V zmysle zaužívaných pravidiel použitie čiarky slúži na oddelenie položiek v rámci jednej kategórie tovarov alebo služieb, zatiaľ čo bodkočiarka slúži na oddelenie jednotlivých kategórií tovarov či služieb. V danom prípade je zo zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky zrejmé, že pojem *„veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: ...*“ je od ostatných pojmov oddelený bodkočiarkou, čo znamená, že všetky tovary vymenované v tomto zozname za dvojbodkou sa vzťahujú výlučne na veľkoobchodné a maloobchodné služby. Naopak služby *„reklamná činnosť, riadenie obchodnej činnosti, obchodná administratíva; kancelárske práce*“ predstavujú samostatné kategórie a netýkajú sa tovarov vymenovaných v uvedenom zozname za dvojbodkou. S takýmto výkladom pojmov v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky sa stotožnil aj samotný majiteľ v rámci svojho vyjadrenia k námietkam doručeného úradu 7. augusta 2015.

Z vyjadrení namietateľa (najmä z jeho návrhu na rozhodnutie uvedeného v závere podaných námietok) vyplýva, že námietky sa týkajú tých služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35, ktoré sa vzťahujú k bližšie špecifikovaným tovarom. Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že týmito službami sú *„veľkoobchodné a maloobchodné služby*“, keďže ostatné služby, hoci namietateľom spomínané v rámci hodnotenia podobnosti kolíznych tovarov a služieb, so špecifikovanými tovarmi nemajú žiadny súvis. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán za relevantné a námietkami napadnuté správne považoval len služby *„veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené boli námietky smerujúce proti poskytnutiu ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky riadne podané a orgán rozhodujúci o rozklade ich, rovnako ako prvostupňový orgán, preskúma v uvedenom rozsahu.

Pre úplnosť považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poznamenať, že pokiaľ sa znenie napadnutých služieb definovaných namietateľom v odôvodnení podaných námietok presne nezohoduje so znením, v akom prvostupňový orgán vyhovel námietkam, je to dané výlučne odlišným prekladom napadnutých pojmov, ktorými sú v anglickom znení: *„wholesale and retail services for the goods listed below: precious metals and their alloys, and goods made of or plated with such metals, included in class 14, jewellery, personal ornaments, precious stones, clocks, watches and time measuring instruments*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V ďalšej časti sa orgán rozhodujúci o rozklade bude venovať preskúmaniu naplnenia podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, na základe ktorého bolo

námietkam smerujúcim proti poskytnutiu ochrany napadnutej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky vyhovené.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom ochrany podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno starších ochranných známk. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s určitými 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 poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmu 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.

Na úspešné uplatnenie námietok podaných na základe tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých prvou je zhodnosť alebo podobnosť neskoršieho 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 neskoršieho označenia na tovaroch alebo službách, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné 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 neskorším 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 sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou a je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o objeme predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ v prvostupňovom konaní predložil spolu s námietkami množstvo dôkazových materiálov na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk „ROLEX“, konkrétne:

- kópie článkov z novín a časopisov, ktoré sú datované od roku 1999 a týkajú sa hodínok značky „ROLEX“,
- články alebo odkazy na články uverejnené v rokoch 1996 až 2012 na webových stránkach casopis.markiza.sk, feminity.zoznam.sk, magazin.atlas.sk, thevision.sk, onlinemagazin.sk, watchshop.sk, hodinky.ws, nevesta.sk, refresher.sk, sme.sk, hnonline.sk, pluska.sk, aktuality.sk, iformat.sk, etrend.sk, pcserver.sk, prechlapa.sk, golfzona.sk, skga.sk, jazdeckarevue.sk, kone.sk, tvojepeniaze.sk, financnytrh.com, v ktorých sa spomínajú alebo prezentujú hodinky značky „ROLEX“,
- marketingový prieskum spracovaný spoločnosťou TIME Atlantic z roku 1991,
- prieskum Newsweek European Monitor z novembra 1994,
- rebríček 100 najlepších obchodných značiek podľa časopisu BusinessWeek z roku 2004; rebríčky 100 najlepších značiek podľa spoločnosti Interbrand z rokov 2008 a 2009,
- prefotené odkazy na knihy, filmy a blogy, v ktorých sú spomínané hodinky značky „ROLEX“,
- informácie a materiály zo stránky rolex.com.

Prvostupňový orgán v rámci svojho hodnotenia uvedených dôkazových materiálov dospel k záveru, že namietateľ nimi preukázal dobré meno druhej a tretej staršej ochrannej známky, ktoré sú zhodne tvorené slovným prvkom „ROLEX“, a to vo vzťahu k tovarom v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ v rozklade vyjadril nesúhlas s takýmto konštatovaním prvostupňového orgánu. Podľa majiteľa sa všetky dôkazy týkali len tovaru „hodinky“ a žiadnych iných tovarov alebo služieb. Zdôraznil, že dôkazy predložené namietateľom nepreukazujú dobré meno starších ochranných známk u širokej relevantnej verejnosti. V predložených dôkazoch sa podľa majiteľa namietateľ vôbec nespomína a nie je z nich zrejmé, či skupina ROLEX, do ktorej údajne patrí namietateľ a aj spoločnosť ROLEX S.A., vôbec je právnym subjektom. Podľa majiteľa rozhodne nemožno usudzovať o spojení týchto dvoch spoločností do jednej spoločnosti ROLEX, keď je zrejmé, že existujú ako samostatné právne subjekty. Z tohto dôvodu je možné dôvodne pochybovať o tom, že si spotrebiteľ priradí hodinky ku skupine ROLEX, ktorej jedným z členov je aj namietateľ. Ďalej poukázal na skutočnosť, že skupina ROLEX nie je namietateľom ani majiteľom žiadnej staršej ochrannej známky, na ktorej sú založené námietky. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán vôbec nemal brať predložené dôkazy do úvahy.

Majiteľ sa odvolal aj na rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej dobré meno je požiadavka týkajúca sa hranice poznania, z čoho vyplýva, že musí byť v zásade posúdená na základe kvantitatívnych kritérií. Podľa jedného z článkov predložených namietateľom sa na Slovensku ročne predá okolo 85 kusov „Rolexiiek“, čo je pri tak bežnom tovare, akým sú hodinky, mimoriadne nízke číslo a táto skutočnosť v žiadnom prípade nepreukazuje, že značka „ROLEX“ je známa významnej časti relevantnej verejnosti. Navyše ide len o nepriamy dôkaz. Podľa majiteľa namietateľ nepredložil absolútne žiadne hodnoverné dôkazy (napr. faktúry a dodacie listy) preukazujúce množstvo predaných hodínok na relevantnom území. Dôkazy týkajúce sa prezentácie a propagácie starších ochranných známk v článkoch na internetových stránkach rôznych vydavateľov nemožno považovať za dôkazy o používaní starších ochranných známk ich majiteľom. Namietateľ nijako nepreukázal návštevnosť ani aktivitu na týchto internetových stránkach, ani nepreukázal žiadne náklady, ktoré by vynaložil na takúto propagačnú činnosť. Takisto dôkazy v podobe výpisov článkov z rôznych internetových stránok nepreukazujú, že spotrebiteľ s týmito stránkami prišiel reálne do styku. V zmysle uvedeného prvostupňový orgán nemal tieto dôkazy vziať do úvahy. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že nemožno automaticky predpokladať, že nejaký film alebo športové podujatie boli odvysielané na príslušnom území, alebo že knihy sa stali známe dostatočne širokej verejnosti, bez toho, aby namietateľ predložil o týchto skutočnostiach nejaký dôkaz. Podľa majiteľa nie je možné o skutočnostiach tohto druhu automaticky predpokladať na základe všeobecného povedomia slovenského spotrebiteľa, teda nie je možné predpokladať, že sa uskutočnili a ešte k tomu s úspechom, a to bez doloženej návštevnosti či predajnosti alebo iných relevantných dôkazov. Dobré meno starších ochranných známk sa namietateľ snažil preukázať aj množstvom dokumentov, prieskumov a štúdií pochádzajúcich z 90. rokov 20. storočia, resp. zo začiatku 21. storočia, pričom tieto podľa majiteľa nemôžu v žiadnom prípade reflektovať aktuálny stav. Podľa majiteľa ekonomické krízy, ktorými svet prešiel, spôsobili aspoň čiastočné upustenie od luxusu, akým hodinky namietateľa bezpochyby sú.

Vzhľadom na to, že majiteľ posúdenie dôkazových materiálov predložených namietateľom za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známk vykonané prvostupňovým orgánom spochybnil vo viacerých ohľadoch, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma splnenie tejto podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu k druhej a tretej staršej ochrannej známke, na základe ktorých bolo podaným námietkam vyhovené. V záujme jednoznačnosti sa preto pri akomkoľvek odkaze na dobré meno starších ochranných známk v ďalšom texte tohto rozhodnutia bude mať na mysli dobré meno druhej a tretej staršej ochrannej známky. Pri hodnotení dôkazov o dobrom mene starších ochranných známk je potrebné zamerať sa na rozsah dobrého mena (aká veľká skupina verejnosti pozná staršie ochranné známky), príslušnú skupinu verejnosti, tovary a služby, na ktoré sa dobré meno vzťahuje a ich povahu, relevantné územie a relevantný časový úsek, v ktorom má byť dobré meno preukázané.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene starších ochranných známk je v preskúmanom prípade z pohľadu ich geografického rozsahu to, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky alebo k územiu Európskej únie. Uvedené vyplýva z toho, že druhá staršia ochranná známka je medzinárodnou ochrannou známkou platnou na území Slovenskej republiky (príslušným územím pre medzinárodné ochranné známky s určením pre Slovenskú republiku je územie Slovenskej republiky) a tretia staršia ochranná známka je ochrannou známkou Európskej únie (pre ochranné známky EÚ je príslušným územím Európska únia), pričom v zmysle ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach staršia

ochranná známka musí mať dobré meno na území, na ktorom je zapísaná. Pokiaľ ide o preukazovanie dobrého mena ochranných známk EU, Súdny dvor EÚ v tejto súvislosti objasnil, že v prípade staršej ochrannej známky EÚ je s prihladením na okolnosti vo veci samej dostatočné preukázanie dobrého mena aj na území jediného členského štátu (pozri rozsudok vo veci C-301/07 PAGO zo 6. októbra 2009).

Čo sa týka časového hľadiska, za relevantné časové obdobie, v ktorom je potrebné preukázať používanie starších ochranných známk a získanie ich dobrého mena, sa považuje obdobie pred podaním prihlášky ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú. Prvostupňový orgán za relevantné v preskúvanom prípade označil skutočnosti alebo udalosti pred 17. májom 2012, čo bol dátum premeny medzinárodnej prihlášky s vyznačením EÚ na medzinárodnú prihlášku s určením pre územie Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade sa s časovým vymedzením relevantného obdobia stanoveným prvostupňovým orgánom nestotožňuje. V prípade premeny medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ na následné vyznačenia jedného alebo viacerých členských štátov podľa Madridskej dohody alebo Protokolu k dohode (tzv. premena typu opting-back) sa medzinárodnej prihláške prizná pôvodný dátum medzinárodného zápisu s vyznačením EÚ, ktorým je buď skutočný dátum medzinárodného zápisu (vrátane dátumu vzniku práva prednosti) alebo dátum následného vyznačenia EÚ. Vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre územie EÚ (ktoré od 1. mája 2004 zahŕňa aj územie Slovenskej republiky) 6. septembra 2006, pričom si navyše uplatňovala skoršie právo prednosti z prihlášky č. 30620787.7/35 podanej na Nemeckom patentovom a známkovom úrade, v preskúvanom prípade je relevantným obdobím pre účely posúdenia dobrého mena starších ochranných známk obdobie do 3. apríla 2006, čo je dátum vzniku práva prednosti napadnutej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že skutočnosť, že prvostupňový orgán posudzoval podmienku preukázania dobrého mena starších ochranných známk vo vzťahu k obdobiu do 17. mája 2012, nezakladá dôvod na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

Z dôkazových materiálov predložených namietateľom v rámci podania námietok vyplynulo, že švajčiarska spoločnosť ROLEX vznikla začiatkom 20. storočia a jej portfólio tvorila od začiatku výroba hodínok. Revolúciu predstavovali najmä náramkové hodinky, ktorých kvalita a spoľahlivosť postupne v priebehu rokov dosiahli špičkovú úroveň. Spoločnosť sa zameriava na výrobu luxusných hodínok vysokej kvality a hodnoty.

Pokiaľ ide o formu používania starších ochranných známk, väčšina dôkazových materiálov odkazuje na slovné označenie „ROLEX“, v niektorých materiáloch sa vyskytuje aj obrazové označenie obsahujúce nad slovným prvkom „ROLEX“ vyobrazenie korunky. Čo sa týka časového obdobia, dôkazy boli datované v rozmedzí rokov 1991 – 2012. V tomto ohľade možno za relevantné považovať najmä dôkazy týkajúce sa obdobia pred dátumom vzniku práva prednosti napadnutej ochrannej známky (tzn. dôkazy preukazujúce skutočnosti pred 3. aprílom 2006), avšak rovnako dôkazy po tomto období svedčia o tom, že spotrebiteľská verejnosť so staršími ochrannými známkami prichádzala do kontaktu aj neskôr, a teda že staršie ochranné známky boli používané kontinuálne.

Pokiaľ ide o územný rozsah používania starších ochranných známk, namietateľ predložil dôkazové materiály, z ktorých mnohé sa týkali územia Slovenskej republiky (články na internetových portáloch iformat.sk, pcsver.sk, hnonline.sk, pravda.sk, sme.sk, etrend.sk atď.). V článku „Hodinky, ktoré sú spôsobom života“ na hnonline.sk z roku 2006 sa uvádza, že „švajčiarsky obchodník Hans Wilsdorf si zaregistroval názov „ROLEX“ v roku 1908. V roku 1914 dostali hodinky „ROLEX“ osvedčenie o presnosti. Odvtedy sa spája pojem „prvý na svete“ práve s menom „ROLEX“. Rolex v roku 1926 vytvoril prvé vodotesné hodinky, v roku 1945 Rolexy ako prvé na svete ukazovali dátum a v roku 1960 sa ako prvé na svete ponorili do hĺbky desiatich kilometrov. Rolex vytvoril aj automatický naťahovací mechanizmus, tzv. „perpetuum“, ktorý sa stal predchodcom všetkých automatických hodínok. Niet div, že Rolex znamená najlepší, jedinečný, výnimočný.“ V tom istom článku sa uvádza, že na Slovensku sa ročne predá okolo 85 ks „Rolexiok“. V článku „Klasické modely hodínok budú vždy v móde“, ktorý bol publikovaný v roku 2006 na portáli sme.sk, sa Peter F., obchodník s hodinami a hodinársky majster, vyjadril, že „ľudia oveľa viac cestujú a poznajú mnohé značky aj zo zahraničia. Najznámejšie značky sú Rolex alebo Omega, ktoré pozná väčšina zákazníkov“. Podľa článku z roku 2003 uverejneného na portáli etrend.sk „v kategórii vyššieho štandardu možno nájsť také značky, ako sú švajčiarske Omega či Longines. O stupeň vyššie, v intervale cien okolo 200-tisíc korún, možno nájsť renomované značky – švajčiarske Rolex, IWC alebo Vacheron, ...“. V tom istom článku sa uvádza, že „existujú aj hodinky, ktorých cena sa šplhá ešte vyššie a sú naozajstným šperkom. Zlato, platina a drahé kamene majú nielen funkčný, ale aj dekoračný význam“. Portál tvojepeniaze.sk uverejnil v roku 2006 článok „Coca-cola zostáva najcennejšia“, v ktorom sa spomína, že značka „Rolex“ sa v rebríčku 100 najcennejších značiek sveta spoločnosti Interbrand umiestnila na 72. mieste. Orgán

rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že printové médiá ako Pravda, Sme, Trend či Hospodárske noviny patria medzi najznámejšie a najčítanejšie slovenské periodiká s celonárodným dosahom a články publikované na ich internetových portáloch sú dostupné širokej spotrebiteľskej verejnosti. S ohľadom na to považuje orgán rozhodujúci o rozklade za dôvodné konštatovať, že prostredníctvom uvedených médií sa o starších ochranných známkach „ROLEX“ mohla dozvedieť dostatočne veľká skupina verejnosti na území Slovenskej republiky, pričom z obsahu článkov je zrejmé, že tovary namietateľa boli prezentované ako prestížne, luxusné a mimoriadne kvalitné, ktoré vo svojom segmente predstavujú absolútnu špičku.

Ďalšie dôkazové materiály – články v periodikách WATCHES magazin, WEMPE MAGAZINE, ARGUS alebo Allgemeine Zeitung – boli publikované v angličtine alebo nemčine. V článku „Mýtus zvaný ROLEX“, ktorý vyšiel v roku 1999 v časopise ARGUS, sa uvádza, že agentúra Interbrand vypočítala, že hodnota názvu „ROLEX“ je 2,4 mld. USD, pričom podľa prieskumu má hodnotu prevyšujúcu 1 mld. USD iba 60 značiek na svete. V tom istom článku sa uvádza, že stupeň známosti značky „Rolex“ je na celom svete výnimočne vysoký. V časopise WEMPE MAGAZINE sa v článku „Legenda hodiniiek ROLEX“ uvádza, že značka „ROLEX“, jedno z legendárnych mien 20. storočia, je synonymom pre absolútnu presnosť a majstrovskú kvalitu od roku 1908. V novinách Allgemeine Zeitung bol v roku 2000 uverejnený článok s titulkom „Tie najdrahšie hodinky sa predávajú takmer samy. Tri najsilnejšie značky z luxusnej triedy sú Rolex, Cartier a Patek Philippe“. V článku sa uvádza, že „Rolex v minulom roku (1999) predal na celom svete 700-tisíc hodiniiek a dosiahol obrat okolo 2 mld. CHF. Až so značným odstupom nasleduje Cartier na druhom mieste s 200-tisíc predanými hodinkami“. V časopise Ladies' time bol v čísle December/Január 2000 publikovaný článok „Dlhoročné priateľstvo“, v ktorom sa píše: „Rolex, symbol vysoko kvalitných a luxusných hodiniiek – túto značku poznajú aj ľudia, ktorí sa o hodinky vôbec nezaujímajú. Pre zberateľov sú hodinky tejto firmy existujúcej už viac ako 90 rokov objektom vášne, pre ženy zase vítaným doplnkom, ktorý nikdy nevychádza z módy“. Na portáli smalldemons.com bol uverejnený článok, podľa ktorého sa značka „ROLEX“ umiestnila v roku 2007 na 71. mieste výročného zoznamu celosvetovo najhodnotnejších značiek uverejneného časopisom BusinessWeek. Rolex je tiež najväčšou spoločnosťou vyrábajúcou čisto hodinky s ročným obratom 3 mld. USD (údaj z roku 2003). Značka „ROLEX“ sa umiestnila na 70. mieste v globálnom rebríčku 100 najlepších obchodných značiek publikovanom časopisom BusinessWeek. Z prieskumu spoločnosti TIME Atlantic, ktorý bol vykonaný v roku 1991 v štátoch západnej Európy, vyplynulo, že značku „ROLEX“ pozná 97 % respondentov. Z európskeho prieskumu časopisu Newsweek uskutočneného v roku 1994 v 16 štátoch západnej Európy vyplynulo, že značku „Rolex“ poznalo 96 % respondentov. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že uvedené prieskumy pochádzajú z renomovaných nezávislých zdrojov.

Namietateľ ďalej za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známk predložil rebríčky celosvetovo najlepších značiek z rokov 2008 – 2009, v ktorých sa ochranná známka „ROLEX“ umiestnila na 68., resp. 71. mieste s hodnotou takmer 5 mld. USD a podľa článku na portáli aktuality.sk sa značka „ROLEX“ umiestnila v rebríčku top 10 najluxusnejších značiek sveta za rok 2012 s hodnotou 6 mld. USD. Hoci sa tieto údaje týkajú obdobia po rozhodnom období a z tohto dôvodu je potrebné ich vnímať len ako doplnkové, je nesporné, že staršie ochranné známky „ROLEX“ majú obrovskú hodnotu, ktorú je možné nadobudnúť len dlhodobým budovaním značky a intenzívnym a rozsiahlym predajom tovarov výnimočnej kvality.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s tvrdením majiteľa, že predložené dôkazy sa týkajú výlučne tovarov „hodinky“. Tieto hodinky však v zmysle dôkazových prostriedkov predložených namietateľom neplnia len praktickú funkciu – teda meranie času, ale súčasne plnia i estetickú funkciu a vzhľadom na to, že viaceré z hodiniiek namietateľa sú vyrobené z drahých kovov a vykladané drahými kameňmi, možno ich tiež považovať za šperky. Nemožno súhlasiť s názorom majiteľa, že 85 ks predaných hodiniiek s označením „ROLEX“ na území Slovenskej republiky za rok (údaj pochádza od spoločnosti Sheron, oficiálneho distribútora značky „ROLEX“ na Slovensku) možno v danom prípade považovať za zanedbateľné množstvo. Pokiaľ ide o rozsah používania starších ochranných známk, resp. objem predaja tovarov nimi označených, je potrebné prihliadať na povahu tovarov, vo vzťahu ku ktorým boli staršie ochranné známky používané. V danom prípade je nesporné, že staršie ochranné známky boli používané na označenie vysoko kvalitných, luxusných hodiniiek, ktorých cena sa pohybuje v tisíckach eur. Z tohto dôvodu je zrejmé, že tieto tovary sú určené najmä ekonomicky lepšie situovanej klientele a nejde o tovary každodennej spotreby, ani nejde o bežné hodinky určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. Navyše, ako sa uvádza v článku „Hodinky, ktoré sú spôsobom života“ z hnonline.sk, „slovenskí klienti radi zostávajú anonymní“, a preto požiadavka majiteľa, aby namietateľ predložil faktúry alebo dodacie listy, nie je namieste a vyznieva príliš formalisticky.

Pokiaľ majiteľ niektorým dôkazovým materiálom (odkazom na literatúru a filmy, v ktorých sa vyskytovali alebo spomínali hodinky „ROLEX“) vyčítal, že nemožno automaticky predpokladať, že spotrebiteľia reálne s týmito materiálmi prišli do kontaktu, orgán rozhodujúci o rozklade považuje túto námietku za nedôvodnú. Uvedené dôkazy je potrebné vnímať ako podporné a hodnotiť ich vo vzájomných súvislostiach s ostatnými dôkazovými materiálmi. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade skutočnosť, že označenie „ROLEX“ sa objavuje aj v literatúre či filmoch, svedčí o jeho vysokej známosti, prestíži, špecifickom imidži a dobrej povesti, s ktorou si ho spotrebiteľia spájajú. Namietateľ v konaní predložil hodnoverné dôkazy o tom, že značka „ROLEX“ sa minimálne v rozmedzí rokov 1999 až 2012 opakovane umiestňovala v rebríčkoch najhodnotnejších značiek sveta, pričom jej hodnota, ktorá sa každým rokom zvyšovala, sa pohybovala v miliardách USD. Okrem toho prieskum z roku 1994 predložený namietateľom preukázal, že staršie ochranné známky „ROLEX“ poznalo v krajinách západnej Európy 97 % respondentov.

Čo sa týka tvrdenia majiteľa, že dôkazové materiály nie je možné stotožniť so subjektom namietateľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Ako vyplýva z predložených dôkazových materiálov, spoločnosť Rolex založil Hans W. ešte na začiatku 20. storočia. Firma bola pôvodne založená v Londýne a následne sa presunula do švajčiarskeho mesta Ženeva, pričom spolupracovala so spoločnosťou Manufacture des Montres Rolex S.A. (t. j. v preskúvanom prípade namietateľom) v Bienne, ktorú v roku 2004 prevzala. Z predložených dôkazových materiálov je zrejmé, že v súčasnosti skupina Rolex-Group predstavuje spojenie viacerých dcérskych spoločností, ktoré sú vzájomne ekonomicky prepojené a vystupujú pod týmto spoločným názvom. Na základe uvedeného možno konštatovať, že spotrebiteľia si budú staršie ochranné známky spájať práve a výlučne so skupinou ROLEX, teda aj s namietateľom. V danom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je možné od namietateľa oprávnene požadovať, aby predložil dôkazové materiály obsahujúce identifikačné údaje namietateľa, keďže je zrejmé, že namietateľ vystupuje v rámci skupiny Rolex-Group.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní predložených dôkazových materiálov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach dospel rovnako ako prvostupňový orgán k záveru, že namietateľ preukázal dostatočnú známosť starších slovných ochranných známk „ROLEX“ v rozhodnom období pred dňom vzniku práva prednosti napadnutej ochrannej známky, na základe čoho je možné konštatovať, že tieto majú na území Slovenskej republiky a tiež v Európskej únii dobré meno. Zároveň je potrebné doplniť, že namietateľ preukázal dobré meno starších ochranných známk pre tovary „hodinky“, a to nielen vo vzťahu k dotknutej, zámožnej klientele, ktorá si i reálne môže dovoliť kúpiť tieto luxusné tovary, ale i vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti. Záver o tom, že staršie ochranné známky majú dobré meno, podporuje aj skutočnosť, že v segmente drahých luxusných hodínok nepôsobí veľké množstvo subjektov (na trhu pôsobí cca 20 najlepších švajčiarskych značiek, pričom Švajčiarsko je celosvetovo známe výrobou hodínok), a preto si spotrebiteľia najznámejšie značky, vrátane označenia „ROLEX“, ľahšie zapamätajú.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa bude ďalej zaoberať posúdením podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami.

V súvislosti s vizuálnym hľadiskom prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané označenia sú štvor-, resp. päťpísmenkové, pričom zhoda v písmenách je na začiatku, v strede aj na konci slovných prvkov a jednotlivé písmená sú usporiadané takmer rovnako. Odlišnosti medzi označeniami (farebnosť a zdvojené písmeno „L“ napadnutej ochrannej známky, odlišné písmeno „R“/„X“ na konci označení) podľa prvostupňového orgánu nemôžu zmeniť záver o čiastočnej podobnosti posudzovaných označení z vizuálneho hľadiska.

Majiteľ v tejto súvislosti upozornil, že napadnutá ochranná známka je kombinovaným označením pozostávajúcím zo slova „ROLLER“ vo výraznej grafickej úprave spočívajúcej v hrubom type písma, kde prvé a posledné dve písmená sú znázornené červenou farbou a zdvojené písmeno „L“ v strede modrou. Súčasne druhé písmeno „L“ je umiestnené nad úroveň ostatných písmen, čím podľa názoru majiteľa vzniká zaujímavý grafický prvok. Naopak staršie ochranné známky sú výlučne slovnými označeniami „ROLEX“. Majiteľ namietol aj proti tvrdeniu prvostupňového orgánu, že posudzované označenia sa zhodujú v ich koncovej časti.

Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že staršie ochranné známky spočívajú vo výlučne slovnom označení „ROLEX“, a teda predmetom ich ochrany je slovo ako také, nie jeho grafická úprava. Napadnutá ochranná známka sa výraznejšie neodlišuje od štandardného veľkého tlačeného písma a vizuálne osobitejšou je jedine vďaka červeno-modro-červenému prevedeniu a zdvojenému písmenu „L“, z ktorých

druhé je znázornené nad úrovňou ostatných písmen. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že uvedené odlišnosti nie sú spôsobilé potlačiť fakt, že posudzované označenia zdieľajú štyri zhodné písmená „ROL-E-“ na takmer rovnakých pozíciách, čo znamená, že označenia sú vizuálne čiastočne podobné.

Čo sa týka fonetického hľadiska, prvostupňový orgán uviedol, že zvukový vnem z posudzovaných označení je pomerne krátky, zložený z dvoch slabík, pričom zvuková zhoda spočíva v štyroch zhodne vyslovených písmenách „ro-le“. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán považoval porovnávané označenia za foneticky čiastočne podobné.

Majiteľ v tejto súvislosti namietol, že prvostupňový orgán nezohľadnil anglickú výslovnosť napadnutej ochrannej známky. Argumentoval tým, že v napadnutej ochrannej známke sú obidve slabiky rovnako dlhé, zatiaľ čo v prípade starších ochranných známok je prvá slabika výrazne kratšia ako druhá, keďže písmeno „X“ sa vyslovuje ako „ks“. Navyše slová končiace sa na písmeno „X“ sú v slovenskom jazyku zriedkavé, čo upúta pozornosť spotrebiteľov. Koniec posudzovaných označení je teda zvukovo odlišný. Majiteľ vyjadril presvedčenie, že spotrebiteľia napadnutú ochrannú známku vyslovia aj so zdvojeným „L“, čo tiež prispieva k odlišnej reprodukcii kolíznych označení.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno predpokladať, že predmetné označenia budú slovenskými spotrebiteľmi vyslovené použitím slovenskej výslovnosti, teda ako „roler“ a „roleks“, a to z dôvodu, že tieto slová sa dajú prostredníctvom slovenskej výslovnosti ľahko reprodukovať. Vo výnimočných prípadoch možno očakávať použitie anglickej výslovnosti, teda „rəʊ-lə“ a „rəʊ-ləks“. Bez ohľadu na to, akú výslovnosť spotrebiteľ použije, je zrejmé, že posudzované označenia sa foneticky zhodujú v dvoch tretinách. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spotrebiteľ v prípade napadnutej ochrannej známky nevysloví zdvojené „L“, ako to tvrdil majiteľ, pretože je to neprirodzené. V prípade, ak by tomu tak bolo, je potrebné uviesť, že táto skutočnosť má na zvukový vnem napadnutej ochrannej známky minimálny vplyv. Nemožno súhlasiť ani s tvrdením majiteľa, že rytmus a intonácia posudzovaných označení sú vďaka ich odlišnému koncu rôzne. Naopak, rozdiel vo výslovnosti spôsobený odlišnou koncovou spoluhláskou (foneticky „r“ vs. „ks“) je z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade zanedbateľný a nemá výraznejší vplyv na dĺžku, rytmus či intonáciu fonetickej reprodukcie porovnávaných označení. Vzhľadom na uvedené považuje orgán rozhodujúci o rozklade porovnávané označenia za foneticky podobné.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán konštatoval, že vzhľadom na to, že slovný prvok napadnutej ochrannej známky „ROLLER“ má konkrétny význam (valec, valček, koliesko, skúter, kolobežka), zatiaľ čo staršie ochranné známky predstavujú fantazijné slovo, porovnávané označenia sú sémanticky nepodobné. Uvedený záver orgán rozhodujúci o rozklade nepreskúmaval, pretože nebol napadnutý rozkladom.

Majiteľ argumentoval tým, že posudzované označenia sú nepodobné zo všetkých troch hľadísk a ich odlišný celkový dojem bráni riziku zámeny takto označených tovarov a služieb. Takisto je podľa majiteľa potrebné vziať do úvahy, že miera pozornosti zo strany spotrebiteľov pri výbere luxusných tovarov, akými hodinky namietateľa sú, bude vysoká, čo znamená, že na vylúčenie pravdepodobnosti zámeny postačujú aj menšie rozdiely medzi označeniami.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach postačuje, ak stupeň podobnosti medzi porovnávanými označeniami je taký, že si časť verejnosti vytvorí medzi nimi spojitosť. V tomto prípade teda nie je potrebné dosiahnutie takého stupňa podobnosti označení, aby u relevantnej časti verejnosti existovala pravdepodobnosť ich zámeny. Pri hodnotení dôvodnosti námietok podaných v zmysle tohto námietkového dôvodu sa neskúma pravdepodobnosť zámeny či asociácie kolíznych označení, ale kumulatívne splnenie všetkých zákonných podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, vrátane potenciálnej možnosti, že neskoršie označenie by v prípade používania mohlo ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok alebo by bolo na ujmu ich rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu. S ohľadom na uvedené je potrebné argumenty majiteľa týkajúce sa neexistencie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení považovať za irelevantné na účely posúdenia námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe porovnania kolíznych označení uzatvára, že v predmetnom konaní bola zistená čiastočná podobnosť posudzovaných označení z vizuálneho i fonetického hľadiska, ktorá je

založená na podobnej začiatkovej a strednej časti slovných prvkov „ROLLE-“/„ROLE-“. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že spomenutá podobná sekvencia písmen je v danom prípade dostatočná na to, aby si spotrebitelia vytvorili medzi posudzovanými označeniami spojitosť. Jediné odlišné písmeno na konci označení, farebná úprava ani zdvojené a štylizované „L“ napadnutej ochrannej známky túto súvislosť nedokážu vylúčiť. Navyše, v tomto ohľade je možné považovať za relevantný poukaz namietateľa na fakt, že spotrebitelia si presne nepamätajú, či sa staršie ochranné známky píšú s jedným alebo s dvomi „L“, čo ešte viac prispieva k priblíženiu kolíznych označení.

V ďalšom sa orgán rozhodujúci o rozklade bude venovať posúdeniu, či a v akom rozsahu je splnená tretia podmienka ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. V zmysle predmetného ustanovenia samotná skutočnosť, že staršia ochranná známka s dobrým menom je zhodná alebo podobná s neskorším označením nepostačuje na to, aby bolo námietkam vyhovené. Zároveň musí existovať pravdepodobnosť, že použitie neskoršieho označenia by zapríčinilo získanie neoprávnenej výhody – využívalo alebo narúšalo (poškodzovalo) by rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že majiteľ starších ochranných známok nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojich ochranných známok, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k záveru, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Prvostupňový orgán vychádzajúc z argumentov namietateľa konštatoval, že v danom prípade nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami vytvorí súvislosť. Vytvorenie súvislosti môže viesť k nespravodlivej výhode na strane majiteľa, ktorý môže ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známok. Toto sa môže prejavovať napríklad uľahčením obchodovania s tovarmi majiteľa a ich lepšou predajnosťou. Zároveň, vzhľadom na vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a dobré meno starších ochranných známok, by spotrebitelia mohli dávať prednosť lacnejším tovarom majiteľa označeným podobnou napadnutou ochrannou známkou. S ohľadom na uvedené by dochádzalo k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známok.

Prvostupňový orgán ďalej uviedol, že v danom prípade zohráva dôležitú úlohu aj kvalitatívna stránka. Spotrebitelia totiž očakávajú od tovarov namietateľa označených staršími ochrannými známkami vysokú kvalitu a spoľahlivosť. Používaním napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k maloobchodným a veľkoobchodným službám s rovnakými či podobnými tovarmi by mohlo dôjsť k narušeniu predstavy o tejto kvalite a luxuse, a to z dôvodu, že majiteľ, ako sám uviedol, predáva lacné tovary v diskontných predajniach. S ohľadom na uvedené používanie napadnutej ochrannej známky podľa prvostupňového orgánu môže spôsobiť ujmu na dobrom mene starších ochranných známok.

Majiteľ v rozklade oponoval tým, že k zásahom do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známok, ako ich uviedol prvostupňový orgán, nemôže dôjsť najmä z nasledovných dôvodov:

- posudzované označenia sú odlišné a nebude dochádzať k ich zámene,
- kým tovary namietateľa „hodinky“, ktorých účelom je prezentovať finančný status ich majiteľa, sú luxusným tovarom predávaným v sieti autorizovaných predajcov, majiteľ uskutočňuje maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s cenovo dostupnými tovarmi bežnej spotreby určenými pre bežných spotrebiteľov,
- tovary namietateľa a služby majiteľa sa výrazne líšia účelom, distribučnými kanálmi, a tiež pokiaľ ide o ich kvalitu a cenu,
- podľa majiteľa je nedôvodné tvrdenie prvostupňového orgánu, že spotrebitelia by na základe napadnutej ochrannej známky uprednostnili nákup tovarov v maloobchodných alebo veľkoobchodných predajniach majiteľa.

V súvislosti so skúmaním naplnenia podmienky neoprávneného zásahu do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známok majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Ochrannej známke s dobrým menom je ochrana v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach poskytovaná proti zásahom, ktorými sú neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo ujma na jej dobrom mene.

Pojem **neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena** sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ (v predmetnom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky) využíva atraktivnosť

staršieho práva tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochranou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije jej silu atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na propagáciu a budovanie „goodwillu“ pre svoju ochrannú známku, keďže môže podporiť predaj výrobkov prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprímerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investície do propagácie vlastného označenia.

Ďalší zásah do práv vyplývajúcich zo staršej ochrannej známky s dobrým menom vzniká vtedy, keď sa použitím neskoršieho zhodného či podobného označenia znižuje jej rozlišovacia spôsobilosť. **Ujmu na rozlišovacej spôsobilosti** však nemôže vzniknúť automaticky len preto, že staršia ochranná známka má dobré meno a neskoršie označenie je s ňou zhodné alebo podobné. Skutočnosť, že použitie neskoršieho označenia by poškodilo rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, sa musí preukázať „zmenou hospodárskeho správania“ priemerného spotrebiteľa tovarov a služieb, pre ktoré bola staršia ochranná známka zapísaná, resp. je potrebné uviesť také skutočnosti, na základe ktorých je možné predpokladať, že k tejto zmene môže dôjsť v budúcnosti.

Pokiaľ ide o **ujmu na dobrom mene** staršej ochrannej známky, v tomto prípade musí (okrem spojenia v mysli spotrebiteľa) neskoršie označenie alebo tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje, pri asociácii so staršou ochrannou známkou s dobrým menom vyvolávať negatívny alebo škodlivý dojem. Na to, aby došlo k „očierneniu“, musia mať tovary alebo služby, s ktorými sa neskoršie označenie používa, charakteristiky alebo vlastnosti, ktoré môžu byť na ujmu dobrému menu staršej ochrannej známky.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií.

Napadnutá ochranná známka a staršie ochranné známky boli posúdené ako podobné z vizuálneho i fonetického hľadiska a je dôvodné konštatovať, že na základe podobnej sekvencie písmen „ROL-E-“ by si spotrebiteľia reálne mohli vytvoriť medzi predmetnými označeniami spojitosť. V preskúvanom prípade namietateľ dôkazovými materiálmi preukázal dobré meno druhej a tretej staršej ochrannej známky „ROLEX“ vo vzťahu k tovarom „hodinky“ v rozhodnom období, pričom preukázaný rozsah sa týkal nielen územia Slovenskej republiky, ale i územia Európskej únie. Ako vyplynulo z dôkazových materiálov predložených v konaní namietateľom, tovary „hodinky“ označené staršími ochrannými známkami sú vysoko kvalitné, spoľahlivé, luxusné a vyznačujú sa vysokou obstarávacou cenou, na základe čoho je zřejmé, že nie sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti. To však nevylučuje, že bežní spotrebiteľia staršie ochranné známky poznajú a spájajú si ich s uvedenými vlastnosťami. Pokiaľ ide o služby majiteľa napadnuté predmetnými námietkami, tieto sú o. i. definované ako predaj (veľkoobchodný alebo maloobchodný) s tovarmi ako sú „vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času“.

Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti zdôrazňuje, že pre účely námietkového konania je rozhodujúce také znenie zoznamu tovarov a služieb neskoršieho označenia a staršej ochrannej známky, ako je prihlásené, resp. zapísané do registra. V zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky nie je žiadna zmienka o tom, že ide o diskontný predaj lacných tovarov určených výlučne bežným spotrebiteľom, ako to v konaní prezentoval majiteľ. Naopak, špecifikácia tovarov v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ktorých sa obchodné služby majiteľa týkajú, evokuje skôr skutočnosť, že ide o drahšie, luxusnejšie tovary, a to minimálne pokiaľ ide o také tovary ako vzácne kovy a výrobky z nich, šperky, drahé kamene či hodinky. Z tohto dôvodu je potrebné argument majiteľa, že jeho obchodná činnosť sa týka výlučne lacných tovarov bežnej spotreby, považovať za účelový.

V súvislosti s kolíznymi tovarmi a službami je tiež potrebné uviesť, že zásah do práv majiteľa starších ochranných známk je o to pravdepodobnejší, o čo bližšie sú si navzájom tieto tovary a služby. V danom prípade namietateľ preukázal dobré meno pre „hodinky“, ktoré však v mnohých ohľadoch možno považovať za luxusný šperk. Dôvodom je nielen ich cena, ale najmä samotná skutočnosť vyplývajúca z dôkazových materiálov, a to že hodinky pochádzajúce od namietateľa sú v mnohých prípadoch vyrobené z drahých kovov a ozdobené drahými kameňmi. Na druhej strane majiteľ si nárokuje ochranu pre maloobchodný a veľkoobchodný predaj s tovarmi ako sú hodinky, šperky, vzácne kovy či drahé kamene. Je zřejmé, že uvedené tovary namietateľa a služby majiteľa sú nielen podobné, ale ich prienik na trhu v zmysle, že je

bežnou obchodnou praxou, že jeden a ten istý subjekt tovary vyrába a zároveň ich aj predáva, je nepopierateľný.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že najmä bežní spotrebitelia, ktorí v skutočnosti nenakupujú tovary namietateľa, pretože si to obvykle nemôžu z finančného hľadiska dovoliť, si v súvislosti s napadnutou ochrannou známkou vybaví vlastnosti ako luxus, spoľahlivosť či prestíž, ktoré sa spájajú s tovarmi namietateľa, vďaka čomu môžu mať tendenciu skôr využiť služby majiteľa označené napadnutou ochrannou známkou, ktoré sa vzťahujú na predaj tovarov zhodných či podobných s tovarmi namietateľa. V dôsledku prenosu imidžu tovarov starších ochranných známk alebo vlastností s nimi spojených na služby označené napadnutou ochrannou známkou jej majiteľ bez vynaloženia akýchkoľvek finančných prostriedkov a bez vlastných zásluh a obchodnej angažovanosti môže čerpať zo známosti a atraktivity starších ochranných známk. Majiteľ tak môže požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Jeho pozícia na trhu by tak mohla byť zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, a to na úkor majiteľa starších ochranných známk. Prenos imidžu starších ochranných známk na neskoršie označenie môže pomôcť tomuto označeniu získať lepšie postavenie na trhu, čo nemožno vylúčiť ani v tomto prípade.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk za účelom uľahčenia a zvýšenia dopytu po maloobchodných alebo veľkoobchodných službách označených napadnutou ochrannou známkou, ktorá je vizuálne i foneticky podobná so staršími ochrannými známkami, je na strane majiteľa v danom prípade reálne.

Okrem toho sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje aj so závermi prvostupňového orgánu, pokiaľ ide o možnosť, že používaním napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k predaju tovarov, ktoré nie sú také kvalitné a spoľahlivé ako tovary namietateľa, by mohlo dôjsť k ujme na dobrom mene starších ochranných známk, pretože negatívne skúsenosti spotrebiteľov s tovarmi kúpenými u majiteľa by sa mohli dotknúť dobrého mena a imidžu, ktorý vybudoval namietateľ v súvislosti so staršími ochrannými známkami. Táto situácia je reálna o to viac, že sám majiteľ uviedol, že sa zaoberá predajom lacných tovarov prostredníctvom diskontného predaja.

Pokiaľ ide o poukazy oboch strán na rozhodnutia známkových úradov iných krajín v obdobnej veci, je zrejmé, že výsledky rozhodnutí sa, i napriek viac-menej harmonizovanej legislatíve v oblasti práva ochranných známk, v rôznych štátoch líšia (v niektorých krajinách bolo námietkam vyhovené, v iných boli zase námietky zamietnuté). Aj s ohľadom na uvedené odlišnosti v rozhodnutiach, na ktoré poukazovali účastníci konania, nie je dôvodné rozhodnutia orgánov iných štátov považovať za relevantné pri skúmaní dôvodnosti uplatnených námietok v posudzovanom prípade.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že v prípade používania napadnutej ochrannej známky podobnej s druhou a treťou staršou ochrannou známkou pre služby „*veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi: vzácne kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto kovov alebo potiahnuté týmito kovmi patriace do triedy 14, šperky, osobné ozdoby, drahé kamene, hodiny, hodinky a prístroje na meranie času*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú podobné s tovarmi uvedených starších ochranných známk s dobrým menom, môže reálne dôjsť k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena týchto starších ochranných známk a súčasne môže byť týmto používaním spôsobená ujma na ich dobrom mene, čím boli splnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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 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.

Ing. Lenka Litváková
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Patentová a známková kancelária
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava

II.

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