



Banská Bystrica 22. 7. 2020
OZ 240029/I-30-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Rakúsko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 821 08 Bratislava (ďalej



„navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 240029 majiteľa Wikings s. r. o., Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce, Slovenská republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Dávidom Nagyom, LL.M., Kukučínova 8, 940 01 Nové Zámky (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 240029 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:



Úradu bol 9.5.2019 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 240029 (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2., písm. b) a j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon ochranných známkach“), ktorý sa týkal všetkých tovarov v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že majiteľ pôsobí v zahraničnom obchode a je výhradným dovozcom nealkoholických nápojov značiek „DERBY“ a „PIT BULL“ pre Slovenskú republiku bulharského výrobcu Nova Trade. Navrhovateľ konštatoval, že proti spoločnosti Nova Trade podnikol kroky v súvislosti s používaním produktov Pitbull, preto táto spoločnosť zmenila logo „PITBULL“ na „DERBY“, o čom predložil konečné rozhodnutie Obchodného súdu vo Viedni (príloha č. 2). Podľa navrhovateľa majiteľ na svojej stránke stále predáva produkty s názvom „PITBULL“, hoci mali byť premenované. Tiež uviedol, že aj keď sa produkty majiteľa predávajú v plechovkách označených napadnutou ochrannou známkou (príloha č. 3), majiteľ propaguje tieto tovary obrázkami plechoviek, ktoré predtým používala spoločnosť Nova Trade.

Navrhovateľ uviedol, že je svetovým výrobcom energetických a iných nealkoholických nápojov, nealkoholické nápoje vyrábané pod značkou „RED BULL“ sú charakteristické svojou vysokou kvalitou, sú považované za špičkovú značku, navrhovateľ je lídrom v sektore energetických nápojov. Uviedol, že jeho produkty sa predávajú po celom svete vrátane Slovenskej republiky, sú na trhu od roku 1995, od ich

uviedenia na trh vykazujú predaje nápojov „RED BULL“ rastúcu tendenciu (v roku 2011 cca 10,7 miliónov ks, v roku 2015 viac než 12 miliónov ks). Navrhovateľ uviedol, že celosvetový obrat v roku 2013 predstavoval približne 1,3 mld. eur, v roku 2015 jeho spoločnosť zaznamenala obrat presahujúci 5,9 mld. eur a od vstupu navrhovateľa na náš trh bol predaj jeho výrobkov podporovaný reklamnými a marketingovými kampaniami. Uviedol aj ďalšie významné čísla, ako napr. jednotkový predaj v rokoch 2013 - 2015, podiel na trhu v roku 2015, veľkosť výdavkov na médiá a marketing v rokoch 2013 - 2015. Navrhovateľ konštatoval, že je majiteľom veľkého množstva ochranných známk platných na území EÚ, ktoré chránia rôzne prvky loga a dizajnu plechoviek „RED BULL“, vrátane slovných prvkov.

Navrhovateľ poukázal na to, že jeho ochranné známky zahŕňajú slovnú medzinárodnú ochrannú známku č. 961854 „RED BULL“ platnú pre Slovenskú republiku s právom prednosti od 27.9.2007 okrem iného zapísanú aj pre tovary v triede 32 a slovnú medzinárodnú ochrannú známku č. 867085 „BULL“ platnú pre Slovenskú republiku s právom prednosti od 2.6.2005 okrem iného zapísanú aj pre tovary v triede 32 (ďalej len „ochranné známky RED BULL“). Navrhovateľ konštatoval, že ochranné známky „RED BULL“ majú medzi spotrebiteľmi po celom svete a najmä v Európe dobré meno, tešia sa veľkej popularite, vďaka investíciám navrhovateľa do marketingu a ochrany požívajú status ochranných známk s dobrým menom a zvýšený stupeň ochrany. Navrhovateľ uviedol, že označenie „BULL“ je používané často samostatne na identifikáciu produktov navrhovateľa, a to športových tímov, ktoré sponzoruje, a jeho ďalších marketingových aktivít.

K podobnosti kolíznych ochranných známk navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka je z vizuálneho hľadiska veľmi podobná jeho ochranným známkam „RED BULL“. Označenia obsahujú totožný anglický slovný prvok „BULL“ v kombinácii so slovným prvkom zloženým identicky z troch písmen a umiestneným ním, resp. ochranná známka „BULL“ je celá obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke. K porovnaniu z fonetického hľadiska uviedol, že napadnutá ochranná známka vykazuje vysoký stupeň podobnosti s jeho ochrannými známkami v dôsledku opakovania zhodného slovného prvku „BULL“, pričom aj začiatkové slovné prvky „pit/red“ kolíznych označení sú zo zvukového hľadiska podobné. K porovnaniu zo sémantického hľadiska uviedol, že napadnutá ochranná známka je vytvorená rovnako ako jeho ochranné známky kombináciou zhodného slovného prvku „BULL“ a začiatkového slovného prvku pozostávajúceho z troch písmen „PIT/RED“. Navrhovateľ konštatoval, že výraz „Pitbull“ aj „RED BULL“ poukazuje na rovnaké zviera, na býka, ktoré je príznačné pre navrhovateľa a jeho energetické nápoje, preto môže byť tento prvok asociovaný so slovným prvkom „BULL“ v znení napadnutej ochrannej známky aj napriek tomu, že slovo tvoriace napadnutú ochrannú známku „Pitbull“ poukazuje na psie plemeno. Podľa jeho názoru výraz „BULL“ zostáva v napadnutej ochrannej známke prevládajúcim prvkom, pretože pitbulteriéry, ako aj ďalšie plemená psov s prvkom „bull“, sú plemená obzvlášť trénované na súboj s býkmi (príloha č. 5).

V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal na závery z rôznych rozhodnutí, napr. aj rozhodnutie EUIPO zo 17.11.2011 vo veci námietok B 1765570 BULL – BULLDOG, rozhodnutie úradu z 15.8.2017 č. MOZ 1290457/N-102-2014 z 15.8.2017 vo veci podaných námietok proti zápisu označenia „PITBULL“, rozhodnutie ÚPV ČR z 1.6.2017 vo veci námietok proti MOZ 1290457, ďalej na rozhodnutia rumunského a švajčiarskeho úradu (prílohy č. 6, 7, 8, 9).

Podľa navrhovateľa je celkový dojem porovnávaných ochranných známk veľmi podobný alebo zhodný, a priemerní spotrebiteľia si ich môžu ľahko zameniť. Konštatoval, že napadnutú ochrannú známku môže spotrebiteľ považovať za novú ochrannú známku patriacu navrhovateľovi, prípadne bude predpokladať, že jej majiteľom je osoba ekonomicky alebo inak prepojená s navrhovateľom, teda existuje nebezpečenstvo, že by si mohol zameniť napadnutú ochrannú známku alebo prinajmenšom ju asociovať s ochrannými známkami navrhovateľa. Podľa neho existuje vysoký stupeň podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannými známkami „RED BULL“ a tiež upozornil, že je vlastníkom známkového radu založeného na slovnom prvku „BULL“.

Ďalej navrhovateľ poukázal na to, že napadnutá ochranná známka chráni zhodné a podobné výrobky, ako jeho ochranné známky „RED BULL“, preto ak by boli spotrebiteľom ponúkané výrobky pod napadnutou ochrannou známkou obsahujúcou slovný prvok „BULL“ charakteristický pre navrhovateľa, mohli by logicky predpokladať, že ide o tovary pochádzajúce od navrhovateľa.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranné známky, ktoré získali na základe ich intenzívneho a dlhodobého používania na trhu vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nimi chráneným výrobkom majú dobré meno

a zaslúžia si zvláštnu a širšiu ochranu. Uviedol, že z dôvodu prelínajúceho sa prvku „BULL“, zhodného princípu tvorby označení, zhodných tovarov a zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk „RED BULL“ existuje pravdepodobnosť, že spotrebitelia sa budú mylne domnievať, že nápoje predávané pod napadnutou ochrannou známkou sú výrobkami navrhovateľa, čím dôjde k priamej pravdepodobnosti zámény. Navrhovateľ zdôraznil, že vyhral značný počet prípadov proti ochrannej známke „PitBull“ a podobnej známke „Bulldog“ v iných krajinách na celom svete. Hoci si je vedomý, že úrad nie je viazaný rozhodnutiami iných úradov, podľa neho môžu slúžiť ako inšpirácia, pričom je dôležité, aby rozhodovacia činnosť v podobných prípadoch bola zjednotená prinajmenšom na úrovni EÚ. Odkázal najmä na rozhodnutia úradu a českého úradu vo veci námietok proti prihláške ochrannej známky „BULLDOG ENERGY DRINK“, viaceré rozhodnutia vo veci námietok proti medzinárodnej ochrannej známke č. 1290457 „Pitbull“ a predložil čestné vyhlásenie právneho zástupcu navrhovateľa so zoznamom všetkých rozhodnutí národných úradov, ktoré odmietli ochranu tejto medzinárodnej ochrannej známke (príloha č. 10). Navrhovateľ uviedol, že v predložených rozhodnutiach boli ochranné známky odmietnuté, pretože boli považované za podobné s ochrannými známkami „RED BULL“ a z dôvodu, že by mohli ťažiť z ich dobrého mena.

Navrhovateľ poukázal aj na možnosť vzniku asociácie a mylnej predstavy, keďže spotrebitelia by sa mohli domnievať, že ide o ďalšiu ochrannú známku navrhovateľa. Zdôraznil, že vzhľadom na ich vysokú podobnosť, celkom zrejmú zhodu výrobkov, a na to, že ochranné známky „RED BULL“ majú dobré meno, čo významne zvyšuje ich rozlišovaciu spôsobilosť a nebezpečenstvo ich zámény, nie je napadnutá ochranná známka schopná plniť svoju základnú funkciu, a to dostatočnou mierou rozlišovať výrobky na trhu. Navrhovateľ uviedol, že jeho ochranné známky majú v dôsledku neustálych predajných a reklamných kampaní dobré meno nielen vo svete, ale aj v Európe a medzi slovenskými spotrebiteľmi. Ďalej poukázal na znenie uplatneného ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a s ním súvisiace všeobecne platné závery o podmienkach ochrany ochrannej známky s dobrým menom. Na preukázanie dobrého mena ochranných známk „RED BULL“ navrhovateľ predložil dôkazy v prílohe č. 11 (vyhlásenie p. Jorge C. I. s dôkazmi - údajmi o zásielkach výrobkov do distribučných krajín, reklamné spoty, ukážky propagačných materiálov, údaje o investíciách do reklamy, rebríčky značiek, prieskum verejnej mienky, ukážky webových stránok redbull.com). Navrhovateľ poukázal na to, že získal silné dobré meno aj ako organizátor rôznych podujatí, jeho činnosť za hranicami nápojového priemyslu zahŕňa okrem iného RED BULL Media House, televíziu, mobilnú komunikáciu, tlačoviny, záznamy, obchodovanie, umiestňovanie výrobkov alebo módné kolekcie (Katalóg RED BULL kolekcie), pod svojimi ochrannými známkami organizuje a sponzoruje celý rad športových a kultúrnych podujatí (F1, Art of Can), a to aj v Slovenskej republike. Navrhovateľ v súvislosti s predloženými dôkazmi uviedol, že všetky sú datované pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, odkazujú na navrhovateľa, vzťahujú sa na územie EÚ a preukazujú, že ochranné známky navrhovateľa „RED BULL“ sú ochrannými známkami s dobrým menom v Európskej únii. Podľa navrhovateľa dobré meno jeho ochranných známk možno považovať za všeobecne známu skutočnosť, pričom poukázal v tejto veci na rozhodnutia, z ktorých vyplýva, že v prípade ochranných známk, pri ktorých niet pochýb o ich dobrom mene sa pripúšťa podstatne zjednodušené dokazovanie (napr. rozhodnutie EUIPO vo veci R 7/2001-1 zo 4.2.2001, rozhodnutie Súdu 1. stupňa vo veci T-185/05 Picasso estate vs. EUIPO). Podľa navrhovateľa navyše všeobecná známosť slovnej ochrannej známky „RED BULL“ predpokladá tiež všeobecnú známosť slovnej ochrannej známky „BULL“, pričom opäť v tejto súvislosti poukázal na viacero rozhodnutí (napr. rozhodnutia SDEÚ GRUR - RR 2008, 335 - L&D, body 51-55, rozhodnutie EUIPO R2479/2010-2 TORO LOCO z 28.2.2012).

Navrhovateľ odkázal na porovnanie podobnosti kolíznych ochranných známk predložené v rámci odôvodnenia pravdepodobnosti zámény a poukázal na to, že ochranné známky s dobrým menom požívajú širšiu ochranu a na konštatovanie ich podobnosti postačuje aj nižší stupeň podobnosti medzi označeniami.

Podľa navrhovateľa sú jeho ochranné známky „RED BULL“ s dobrým menom známe širokej verejnosti, preto niet pochýb, že používaním napadnutej ochrannej známky, ktorá je s nimi podobná, by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, čím by im bola na ujmu. Priemerný spotrebiteľ by mohol tovary dvoch odlišných subjektov považovať za tovary pochádzajúce z jedného zdroja, čo je neprijateľné, pretože by to popieralo základnú funkciu ochrannej známky. Podľa navrhovateľa sa majiteľ používaním označenia, ktoré je podobné s jeho ochrannými známkami „RED BULL“ s dobrým menom, snaží využiť úspech týchto ochranných známk, a to bez finančnej kompenzácie a bez toho, aby musel v tomto smere vyvíjať akékoľvek vlastné úsilie. Je teda zrejmé, že napadnutá ochranná známka oslabuje ochranné známky navrhovateľa, a tým poškodzuje a znižuje ich rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno. Uviedol, že nápoje pomocou charakteristického prvku „BULL“ a rovnakej štruktúry označenia („x x x BULL“) poukazujú na ochranné známky „RED BULL“, ktoré sú svetoznáme v nápojovom

priemysle a každý takýto produkt označený neoprávnenou osobou nevyhnutne oslabuje ochranné známky navrhovateľa a využíva ich dobré meno. Navrhovateľ uviedol, že vzhľadom na dobré postavenie jeho ochrannej známky na trhu s energetickými nápojmi, napadnutá ochranná známka odkazuje na skoršie ochranné známky navrhovateľa s cieľom samoučelného prenosu imidžu a verejnosť si bude nápoje označené týmto spôsobom spájať priamo s navrhovateľom. Navrhovateľ konštatoval, že neexistuje dôvod, ktorý by bol zrejмый a predstaviteľný a ktorým by majiteľ preukázal náležitý dôvod na používanie napadnutej ochrannej známky. Práve naopak, majiteľ si zvolil úmyselne označenie, ktoré predstavuje ochrannú známku porušujúcu práva k ochranným známkam „RED BULL“ spoločnosti navrhovateľa. Poukázal na to, že majiteľ mal stovky možností ako svoju ochrannú známku vytvoriť, ale zámerne si zvolil znenie, ktoré je nedôvodne podobné zneniu jeho ochranných známk zapísaných pre zhodné výrobky - energetické nápoje, ktorými sa navrhovateľ a jeho ochranné známky preslávili, aby tak ťažil z ich dobrého mena.

Navrhovateľ k uplatnenému dôvodu podľa § 7 písm. j) uviedol, že jeho výrobky sa začali objavovať na trhu Slovenskej republiky už v roku 1995, ich predaj mal rastúcu tendenciu, okolo 90 % slovenských spotrebiteľov si je vedomých existencie produktov „RED BULL“ - energetických nápojov. Podľa navrhovateľa je ťažké si predstaviť, že by si majiteľ nebol vedomý existencie energetického nápoja „RED BULL“ a jeho prítomnosti na trhu v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Majiteľ teda v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existencii ochrannej známky navrhovateľa. Ďalej navrhovateľ uviedol, že 15.11.2018 majiteľovi zaslal varovný list (príloha č. 12), v ktorom ho informoval o skorších právach k ochranným známkam „RED BULL“ s dobrým menom a navrhol mu zmierlivé urovnanie sporu. Majiteľ v odpovedi (príloha č. 13) uviedol, že uprednostňuje zmierlivé urovnanie sporu, požiadal navrhovateľa, aby od svojej výzvy upustil a uviedol, že je ochotný pristúpiť k dohode o prevode napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa uvedené jasne preukazuje, že napadnutá ochranná známka musela byť podaná v zlej viere, neoprávnene by ťažila z rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk navrhovateľa, oslabuje ich a tým narúša ich rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno a navrhovateľ je jej existenciou skutočne poškodený.

S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka bola podaná v zlej viere, v čase jej podania majiteľ musel byť informovaný o skorších právach navrhovateľa k jeho ochranným známkam „RED BULL/BULL“ a o tovare, na ktorý používa tieto ochranné známky, úmyselne si však prihlásil ochrannú známku, ktorá je podobná s jeho skoršími ochrannými známkami, aby neoprávnene ťažil z ich dobrej povesti.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu zo 6.8.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie (§ 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach). Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ sa v úrade stanovenej lehote do 13.4.2020 k návrhu nevyjadril, hoci bol upozornený na to, že ide o konečnú lehodu.

Dňa 21.4.2020 bolo úradu doručené podanie právneho zástupcu majiteľa, v ktorom sa ospravedlnil za zmeškanie lehoty, súčasne požiadal úrad, aby zmeškanie lehoty vyhodnotil ako ospravedlniteľné a prihliadol v tejto súvislosti na núdzový stav súvisiaci so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, pretože ide o objektívnu prekážku – vis major. Poukázal na to, že v dôsledku prijatia náležitých protiepidemiologických opatrení a predĺženia režimu dobrovoľnej karantény nemal k dispozícii spisový materiál, pretože mu bol zaslaný v listinnej podobe.

Len pre úplnosť možno uviesť, že majiteľ v podaní tiež poukázal na to, že označenie tvoriace napadnutú ochrannú známku používa už vyše 10 rokov, investoval do jej propagácie množstvo finančných prostriedkov, energetický nápoj „PITBULL“ sa stal všeobecne známym a obľúbeným produktom na slovenskom trhu, v tejto súvislosti odkázal na znenie ustanovenia § 35 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Tiež uviedol, že si je vedomý známosti energetického nápoja „RED BULL“, avšak len táto skutočnosť sama osebe nemôže zakladať pravdepodobnosť zámieny. Poukázal na to, že napadnutá ochranná známka je kombinovaná, obrazovému prvku dominuje hlava psa a slovný prvok „PITBULL“ s ním korešponduje, teda ide o jedinečné logo, ktoré nie je zameniteľné s ochrannými známkami navrhovateľa. Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ požiadal úrad, aby návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietol.

Majiteľ bol listom úradu z 30.4.2020 upovedomený, že zákon o ochranných známkach nepozná inštitút odpustenia zmeškania lehoty, preto úrad o predmetnom návrhu rozhodne podľa obsahu spisu. Súčasne bol upozornený na znenie ustanovenia § 38 ods. 4 zákona o ochranných známkach, v zmysle ktorého nie je v prípade zmeškania lehoty podľa § 37 ods. 4 možné vyhovieť žiadosti o pokračovanie v konaní.

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 2.7.2020 reagoval na vyjadrenie majiteľa. Uviedol v ňom, že argument majiteľa na ospravedlnenie zmeškanej lehoty na vyjadrenie úradu je irelevantný a úrad nie je povinný zmeškanie lehoty v predmetnej veci ospravedlniť. Ďalej sa navrhovateľ vyjadril k jednotlivým majiteľovým argumentom, v podstate zopakoval svoje predchádzajúce vyjadrenia a poukázal na to, že používanie napadnutej ochrannej známky je v posudzovanom prípade irelevantné, opäť odôvodnil v čom vidí podobnosť kolíznych ochranných známk. V závere zdôraznil, že jeho ochranné známky s dobrým menom sú známe širokému okruhu spotrebiteľov a používanie napadnutej ochrannej známky, ktorá je s nimi podobná, by neoprávnene ťažila z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrej povesti alebo by im bola na ujmu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.


Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.



V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 240029  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Wikings s. r. o., Veľké Lovce, 941 42 Veľké Lovce s právom prednosti od 8.12.2014 bola 15.6.2015 zapísaná do registra pre tovary „energetické nápoje (sytené)“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- medzinárodnej ochrannej známky „RED BULL“ č. 961854 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s účinkami v Slovenskej republike a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 27.9.2007, ktorá je zapísaná pre tovary „*non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and effervescent powders for drinks and non-alcoholic cocktails*“ [nealkoholické nápoje vrátane osviežujúcich nápojov, energetických nápojov, srátkových nápojov, izotonických, hypertonických a hypotonických nápojov (na použitie a/alebo pre potreby športovcov); pivo, sladové pivo, obilné pivo, porter, svetlé pivo, silné čierne pivo, ležiak; nealkoholické sladové nápoje, minerálne a perlivé vody; ovocné nápoje a džúsy, sirupy; esencie a iné prípravky na výrobu nápojov, ako aj šumivé tablety a prášky na výrobu

nápojov a nealkoholických koktailov] v triede 32 a tiež pre tovary a služby v triedach 25, 28, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- medzinárodnej ochrannej známky „BULL“ č. 867085 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s účinkami v Európskej únii a s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 2.6.2005, ktorá je zapísaná pre tovary „*non alcoholic beverages including refreshing drinks, energy drinks, whey beverages and isotonic (hyper and hypotonic) drinks (for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages; mineral water and aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations for making beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks and non-alcoholic cocktails*“ [nealkoholické nápoje vrátane osviežujúcich nápojov, energetických nápojov, svaťkových nápojov, izotonických, hypertonických a hypotonických nápojov (na použitie a/alebo pre potreby športovcov); pivo, sladové pivo, obilné pivo, porter, svetlé pivo, silné čierne pivo, ležiak; nealkoholické sladové nápoje, minerálne a perlivé vody; ovocné nápoje a džúsy, sirupy; esencie a iné prípravky na výrobu nápojov, ako aj šumivé tablety a prášky na výrobu nápojov a nealkoholických koktailov] v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známok vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky 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.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranné známky „RED BULL“ majú v dôsledku neustálych predajných a reklamných kampaní, na ktoré sú vynakladané miliónové čiastky, dobré meno nielen vo svete, ale aj v Európe a medzi slovenskými spotrebiteľmi. Preukazujú to predložené dôkazy, ktoré nesú vyobrazenie ochranných známok „RED BULL“, sú riadne datované, odkazujú na navrhovateľa a vzťahujú sa k územiu EÚ vrátane Slovenskej republiky. Existuje pritom vysoký stupeň podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannými známkami „RED BULL“ s dobrým menom, tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné alebo podobné výrobkom, ktoré chránia ochranné známky navrhovateľa, preto je pravdepodobné, že spotrebiteľia si vytvoria súvis medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami navrhovateľa. Majiteľ by tak neoprávnene ťažil z ich vysokej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, teda použitie napadnutej ochrannej známky by majiteľovi zaistilo získanie prospechu, ktorý by sám nedosiahol. Navrhovateľ súčasne uviedol, že nápoje označené pomocou charakteristického prvku „BULL“ rovnakej štruktúry označenia „x x x BULL“ poukazujú na „RED BULL“ a takýto produkt označený neoprávnenou osobou nevyhnutne oslabuje jeho ochranné známky a využíva ich dobré meno.

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

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známok na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu viedlo k nebezpečenstvu neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Dobré meno staršej ochrannnej známky

Dobré meno staršej ochrannnej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannnej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannnej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannnej známky 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. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannnej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannnej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannnej známky.

Dobré meno staršej ochrannnej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannnej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannnej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územia Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných znáмок Európskej únie k územia Európskej únie. V tomto prípade navrhovateľ musí preukázať dobré meno prvej staršej ochrannnej známky vo vzťahu k územia Slovenskej republiky a druhej staršej ochrannnej známky vo vzťahu k Európskej únii, a to v relevantnom období pred 8.12.2014.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných znáмок predložil dokument s názvom „RED BULL Miestoprísazné vyhlásenie“ z 31.5.2016 (ďalej aj „vyhlásenie“), ktoré podpísal p. Jorge C. I., regionálny právny poradca navrhovateľa pre právo duševného vlastníctva pre oblasť Európy, ktorý je jeho zamestnancom a pôsobí uňho od roku 2008. V dokumente sú opísané a zosumarizované okolnosti odôvodňujúce dobré meno starších ochranných znáмок vychádzajúce z podkladov, ktoré sú vo vyhlásení opísané a z ktorých časť bola predložená ako priame dôkazy spolu s návrhom. Keďže slovenský právny poriadok nepozná „miestoprísazné vyhlásenie“ a aplikácia čestného vyhlásenia, ktoré by bolo za určitých okolností možné považovať za obdobu miestoprísazného vyhlásenia, je vo veciach ochranných znáмок vylúčená, nie je možné tento dokument považovať za osobitý dôkazný prostriedok, ale je potrebné posúdiť ho ako súčasť vyjadrenia navrhovateľa a podporný dôkazný materiál v spojitosti s ostatnými predloženými priamymi dôkazmi.

Podľa informácií vo vyhlásení bol energetický nápoj s názvom „RED BULL“ prvýkrát uvedený na trh v roku 1987 v Rakúsku, predáva sa v 171 krajinách (dôkaz č. 1), jeho distribúcia prebieha prostredníctvom dcérskych spoločností, navrhovateľ má ochranné známky „RED BULL“, aj obrazové známky chránené v 203 jurisdikciách po celom svete. Sú v ňom ďalej zaznamenané objemy predaja výrobkov nesúcich ochrannú známku „RED BULL“ v rokoch 2011 až 2015, a to osobitne pre svet, EÚ aj Slovensko. Objemy predaja mali jasnú stúpajúcu tendenciu, napr. objemy predaja spoločnosti navrhovateľa v roku 2013 boli viac než 5,4 mld. kusov predaných výrobkov celosvetovo, 1,7 mld. predaných kusov v EÚ a 10,9 mil. predaných kusov na Slovensku. Vo vyhlásení boli uvedené aj údaje o podiele na trhu v niekoľkých európskych krajinách v roku 2015 (údaje poskytnuté agentúrou Nielsen alebo IRI), ktoré sa pohybujú na úrovni od 35 % na Slovensku, nad 50 % to bolo v Chorvátsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Holandsku, Nórsku, Švédsku, nad 60 % v Rakúsku, Taliansku, Portugalsku, Švajčiarsku. Sú tu ďalej údaje o výdavkoch navrhovateľa vynaložených na propagáciu v rokoch 2011 až 2015 v eurách, mediálne výdavky na televíziu, kino a rozhlas sa pohybovali v rozmedzí nad 80 mil. ročne v Európe, na Slovensku to bolo cca 500 tis. eur ročne, na Slovensku pritom boli vysielané reklamy v televízii aj v kine (dôkaz č. 2). Celkové marketingové výdavky vynaložené navrhovateľom sa pohybovali v Európe okolo 400 mil. eur ročne, na Slovensku 2 až 3 mil. eur ročne, ochranné známky „RED BULL“ sa používajú na rôznych marketingových materiáloch (dôkaz č. 3) a navrhovateľ realizuje na propagáciu ochranných znáмок aj ďalšie rôzne aktivity (dôkaz č. 4). Vo vyhlásení je zhrnutá odhadovaná hodnota značky „RED BULL“, jej umiestnenie v rebríčkoch EUROBRAND 2011, 2013, 2015, Eurobrand Rakúsko 2013, 2014 a 2015, pričom v týchto rokoch bola vybratá ako najhodnotnejšia rakúska značka, BrandZ TOP 100 z roku 2015 (dôkaz č. 5). Je tu uvedené, že podľa publikácie Deloitte a Laga z roku 2010 bol „RED BULL“ zaradený medzi 100 najlepšie chránených značiek na webe, značka „RED BULL“ bola rozpoznávaná spotrebiteľmi v rôznych anketách (anketa časopisu Magic Number Magazine v roku 2011, Social Brand Top 100 v roku 2012, Top 10 Brand Movers on YouTube v roku 2013, hodnotenie časopisu Forbes v 2013, rebríček Global 500 v roku 2015). Vyhlásenie sumarizuje výsledky prieskumov verejnej mienky v roku 2015 v rôznych štátoch EÚ (dôkaz č. 6), uvádza výsledky prieskumov trhu realizovaných agentúrou GfK v Nemecku v roku 2002, podľa ktorých bolo 48 % konzumentov energetických nápojov schopných spontánne pomenovať „RED BULL“ ako výrobcu alebo

názov energetického nápoja. V dokumente sú uvedené výsledky prieskumov trhu realizovaných počas rokov 2005 až 2012 viacerými agentúrami v Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Izraeli, Fínsku, Portugalsku, podľa ktorých je spotrebiteľmi rozoznávaná značka „RED BULL“, logo s dvojitém býkom, aj výraz „BULL“ sám osebe a získal druhotný význam dostatočný na jeho asociáciu s nápojom „RED BULL ENERGY DRINK“. Ďalej sa vo vyhlásení uvádza, že navrhovateľ má svoj profil na sociálnej sieti s viac ako 45 mil. fanúšikmi, kanál „RED BULL“ na YouTube, ku ktorému sa v roku 2015 pridalo viac ako 800 tis. odberateľov a ktorý v roku 2016 dosiahol viac než 5 mil. odberateľov, tiež má svoje webové stránky www.redbull.com, ktoré zaznamenali v roku 2015 približne 550 miliónov zhliadnutí (dôkaz č. 7). Je tu obsiahnutý zoznam rozhodnutí z rokov 2004 až 2014 (dôkaz č. 8), v ktorých boli úspešne uplatnené práva z ochranných známk „RED BULL“. Podľa vyhlásenia navrhovateľ získal významnú reputáciu aj v mediálnom sektore ako organizátor kultúrnych i športových podujatí, bola vytvorená spoločnosť Mediálny dom RED BULL, televízne okienko RED BULL na stanici Servus TV (v nemeckom aj anglickom jazyku) zo sveta športu, umenia a hudby, RED BULL MOBILE spustený v roku 2008, tlačový časopis THE RED BULLETIN - mesačník aktívneho životného štýlu pre mužov, ktorý sa prvýkrát objavil v roku 2005 na Veľkej cene Monaka, potom v priebehu sezóny Formuly 1 začal vychádzať pravidelne, od roku 2007 sa stal mesačníkom a distribuuje sa v Rakúsku, v roku 2009 bol uvedený vo Veľkej Británii, Nemecku a Írsku, jeho digitálna verzia bola spustená v roku 2013, celosvetová distribúcia časopisu je viac než 2 mil. mesačne, digitálny dosah je pre viac než 600 tis. užívateľov, ďalej v roku 2007 vzniklo „RED BULL Records“, od roku 1999 udelila spoločnosť tretím osobám viac ako 670 licencií na využívanie jeho ochranných známk, najmä na používanie ochranných známk „RED BULL“, loga s dvojitém býkom a „RED BULL“ logo. Taktiež navrhovateľ od roku 2001 umožnil viac než 1600 umiestnení jeho výrobkov v televíznych spotoch a filmoch, vytvoril tiež „RED BULL Collection“ - exkluzívnu módnú líniu oblečenia (dôkaz č. 9). Vo vyhlásení sú ďalej opísané a vymenované rôzne medzinárodné a národné podujatia, do ktorých sa navrhovateľ zapojil, resp. ich priamo organizoval, napr. v roku 2015 navrhovateľ zorganizoval 1049 podujatí v 84 rôznych krajinách (dôkaz č. 10). Ide o podujatia ako Formula 1, Rely Dakar, Svetový šampionát v rely, MotoGP, RED BULL Flugtag, RED BULL Stratos v roku 2012 - najsledovanejší živý stream, pri ktorom bol vytvorený rekord v prekonaní rýchlosti zvuku voľným pádom (dôkaz č. 11), navrhovateľ podporuje tiež futbal, ľadový hokej, motokros. Čo sa týka kultúrnych podujatí, navrhovateľ organizoval medzinárodné kultúrne podujatia, napr. súťažnú výstavu Red Bull Art of Can, hudobnú akadémiu Red Bull Music Academy, ktorá sa v roku 2015 konala v Bratislave, súťaž DJ-ov RED BULL Thre3Style, RED BULL Soundclash, ktorá sa uskutočnila v roku 2012 v Bratislave, pričom navrhovateľ organizoval mnohé športové a kultúrne podujatia na Slovensku a hrá významnú úlohu pri podpore mladých slovenských športovcov (dôkaz č. 12).

Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- tabuľku s údajmi o dátume realizácie prvých dodávok nápojov „RED BULL Energy drink“ do krajín celého sveta, nápoj bol najprv uvedený na trhu v strednej Európe, prvé uvedenie na trh bolo v Rakúsku v roku 1987, nasledovalo Maďarsko v roku 1992, Spojené kráľovstvo, Slovinsko, Malta 1993, Nemecko 1994, Poľsko, Španielsko, Holandsko, Chorvátsko, Česká republika a Slovenská republika 1995, Grécko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, Švédsko, Rumunsko, Estónsko, Portugalsko 1996, súčasne bol distribuovaný aj v iných častiach sveta, dôkaz č. 1,

- zoznam reklám „RED BULL“ a súbory s ich ukážkami, podľa vyhlásenia ide o reklamy, ktoré boli vysielané na Slovensku, ide o reklamy s názvami: Fortune Teller, Island, Pi, Flying Pigs, Moonlanding, Dalmations, Pigeon I, Titanic, Hunter, Confession, Zebra, Ping-Pong, Stork, Magician, Little red riding hood, Sheep, Cuckoo, reklamy sú animované/kreslené v slovenskom jazyku, resp. so slovenskými titulkami,



je v nich propagovaný energetický nápoj „RED BULL“, vo väčšine reklám aj prostredníctvom sloganu „Red Bull vám dáva kríídla“; reklamná upútavka s názvom WoRB 3, v ktorej je zostrih z rôznych akcií organizovaných navrhovateľom, je v nej propagovaný energetický nápoj „RED BULL“ a značka „RED BULL“, v zostrihu je zachytená aj udalosť „RED BULL Stratos“ z roku 2012; reklamná upútavka na podujatie „RED BULL Air Race“ v Bratislave (2008), je v nej viditeľné označenie „RED BULL“ na lietadlách, kombinézach pilotov, na reklamných pútačoch; reklamná upútavka na podujatie „Wings for Life 2015 WORLD RUN“, ktorá je datovaná po relevantnom období, ide o celosvetovo organizovaný beh zrejme

navrhovateľom avšak v upútavke nie je zobrazené označenie „RED BULL“, možno uviesť, že pri všetkých videách možno len podľa vlastností súborov zistiť, že boli uložené v ten istý deň v roku 2016, hoci minimálne reklamná upútavka na RED BULL Air Race musí byť z obdobia pred konaním akcie, teda z roku 2008, dôkaz č. 2,

- propagačné materiály - katalóg produktov s oblečením a doplnkami v anglickom jazyku, na ktorých je logo



bez datovania, avšak pri cene produktov je uvedený rok 2010; vizuály etikiet, posterov, reklamných letákov, reklamných stojančekov na stôl s produktami „RED BULL Energy drink“ - z rokov 2011-2014; vizuály letákov, billboardov propagujúce rôzne podujatia z roku 2011-2014 v slovenskom jazyku, napr. RED Bull Art of Can 2011, Red Bull Kráľ plti Červený Kláštor 2011, Red Bull UpStream Bratislava, Red Bull Music Academy 2011, 2012, 2013, 2014, lístok na podujatie v Prahe, Red Bull BC One All Stars Bojnice, Red Bull Soundclash 2012 Bratislava, Red Bull Tour Bus 2012 a 2013, Red Bull Zjazd na doraz Jasná 2012 až 2014, Red Bull King of the Rock 2012, Red Bull Rapids 2012, fotografie z rôznych podujatí z rokov 2011-2013, napr. Bike fest Kalnica, Fun radio Dohoda Festival, Sun Dance festival, Donovaly Fest, Snowboard Fest Štrbské pleso, 2014 Wakeboarding Bratislava – Golden



Trophy 2014, všetky sa týkajú podujatí na Slovensku, na ktorých je značka Red Bull alebo logo Red Bull, dôkaz č. 3,

- súbory s videami - krátkymi zotrismi z veľkého množstva rôznych športových a kultúrnych podujatí organizovaných a sponzorovaných navrhovateľom, v jednom videu je zobrazené logo „Red Bull records“, na zobrazených podujatiach bolo označenie „RED BULL“ umiestnené na pomôckach športovcov, dresoch, prilbách, športovom náčiní, na stojanoch, pútačoch, nafukovacích bránach, mostíkoch a pod., vo videách je zobrazený aj energetický nápoj „RED BULL“, videá zobrazujú rôzne druhy športov, aj netradičných a adrenalínových športov či výkonov, na niektorých zotrismoch možno rozpoznať, že šlo o podujatia z roku 2014 a 2015, na všetkých však nie je možné určiť dátum a tiež nemožno určiť, kde sa konali, dôkaz č. 4,

- rebríčky hodnotenia značiek za rok 2015, a to „Eurobrand GLOBAL TOP 100“, vypracovaný na základe globálneho hodnotenia hodnoty značiek v celej Európe Európskym inštitútom pre výskum značiek, v ktorom sa značka „RED BULL“ umiestnila na 62. mieste, je tu uvedené aj umiestnenie z roku 2014, kedy bola na 53. mieste, odhadovaná hodnota značky je 14,8 mil. eur, rakúska tlačová správa z 8.7.2015 eurobrand 2015 - Austria a prezentácia, z ktorej vyplýva, že v rebríčku TOP 10 značiek rakúskych spoločností 2015 sa značka „RED BULL“ umiestnila na 1. mieste a zo správy vyplýva, že zostáva stále jednou z najcennejších značiek; podľa hodnotenia BrandZ Top 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS 2015 sa značka „RED BULL“ umiestnila na 94. mieste, pričom v porovnaní s rokom 2014 jej hodnota stúpila o 5 %; kópia brožúry BRANDZ TOP 100 2015, s časťou venujúcou sa kategórii „Soft drinks“, v ktorej je uvedené „TOP 15 Soft Drinks“ a „RED BULL“ je v ňom umiestnený na 3. mieste; dôkaz č. 5,

- výsledky štúdií povedomia 2015 s grafmi znázorňujúcimi „Spontánne povedomie vs. sprostredkované povedomie“ v rôznych štátoch Európy, podľa nich sa spontánne povedomie o značke „RED BULL“ pohybovalo v európskych krajinách v rozmedzí 70% - 97%, pre Slovensko je uvedený údaj 90 % spontánne povedomie a 98 % sprostredkované povedomie, predložené materiály obsahujú výsledky bez ďalších údajov, na základe ktorých boli získané, podľa vyhlásenia ide o štáty, v ktorých sa distribuuje „RED BULL“ a vo vyhlásení je uvedené, akými inštitúciami boli štúdie realizované, kedy a kde, dôkaz č. 6,

- výtlačky z webových stránok navrhovateľa www.redbull.com/sk, teda z aktuálnej slovenskej stránky, na ktorých sú zobrazené rôzne športové aj kultúrne podujatia organizované navrhovateľom v roku 2016 s fotografiami, medzi inými šlo o ďalšie ročníky podujatí, ktorých sa týkali propagačné materiály v dôkaze č. 4; výtlačok z www.redbul.tv, podľa ktorého si používatelia môžu pozrieť a zažiť najlepšie momenty na Red Bull TV, dôkaz č. 7,

- tabuľka s údajmi o vydaných rozhodnutiach v rôznych krajinách v období od 2000-2016, v ktorých navrhovateľ namietal svojimi ochrannými známkami „RED BULL“ s dobrým menom, tabuľka zobrazuje znenie a vyobrazenie neskoršej ochrannej známky, krajinu, v ktorej sa rozhodovalo (ide o krajiny z celého sveta aj z EÚ), dátum a časť odôvodnenia rozhodnutia, tiež sú tu rozhodnutia vydané Arbitrážnym a mediálnym centrom WIPO vo veci uplatnenia práv z ochranných známk „RED BULL“, z častí odôvodnenia rozhodnutí vyplýva, že navrhovateľ preukázal dobré meno svojich ochranných známk „RED BULL“, resp. boli považované za všeobecne známe známky, v dôsledku dlhodobého a intenzívneho

používania a ich všeobecnej známosti na relevantnom trhu získali postavenie medzi poprednými ochrannými známkami na trhu, čo bolo preukázané z nezávislých a rôznorodých zdrojov, medzi inými je tu uvedené aj rozhodnutie vydané 20.10.2014 vo veci námietok navrhovateľa (podaných 3.12.2013) voči zápisu prihlášky ochrannej známky 1013-2013 BULLDOG Energy Drink, ktorá bola zamietnutá z dôvodu zistenia naplnenia podmienok dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v celom rozsahu prihlásených tovarov, a to na základe staršej medzinárodnej ochrannej známky „Red Bull“ č. 961854 s dobrým menom, dôkaz č. 8,


- katalóg oblečenia s názvom „RED BULL COLLECTION jeseň/zima 2013/2014“, na zobrazenom oblečení nie je viditeľne umiestnené označenie „Red Bull“, dôkaz č. 9,

- výtlačky z webových stránok navrhovateľa s prezentáciou a propagáciou rôznych medzinárodných podujatí, ktoré sa konali alebo len majú konať v rôznych krajinách, napr. je tu upútavka na nové podujatie v motokrose v Madride 2016 s možnosťou zakúpenia lístkov online (redbullfighters.com), ďalej na RED BULL FLUG TAG 2016 v Zürichu, Red Bull Stratos, Red Bull Youth America's Cup, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2013, Red Bull Air Race - súťaž v leteckej akrobacii, Red Bull Cliff Diving), dôkaz č. 10,

- video z podujatia „RED BULL Stratos“, ktoré sa uskutočnilo 14.10.2012 a ktoré organizoval navrhovateľ, šlo o zoskok človeka voľným pádom zo stratosféry z výšky 128 tis. stôp, podľa údajov vo videu bola aplikácia Red Bull TV iOS, umožňujúca sledovať tento zoskok stiahnutá 267 tis. krát, na profile navrhovateľa získalo toto podujatie 500 tis. lajkov, 20 tis. komentárov a 66 tis. zdieľaní, stránka navrhovateľa zaznamenala 25 mil. návštev a 17 mil. jedinečných návštevníkov, na videu sú zachytené články z médií opisujúce zoskok, údaj, viac ako 21 tis. príspevkov na sociálnej sieti #redbullstratos, 3,2 mil. tweets s oficiálnym hastagom, viac ako 8 mil. sledovaní na YouTube, súčasťou propagácie akcie bolo označenie „RED BULL“ a logo, pričom s ohľadom na jedinečnosť akcie a množstvo jej sledovateľov možno usudzovať jeho priamy dosah aj na slovenských spotrebiteľov, dôkaz č. 11,

- tabuľka so zoznamom viac ako 160 športových podujatí s údajmi o ich názve, mieste konania, športovej disciplíne a dátume konania, ide o obdobie rokov 1998-2016, väčšina podujatí nesie v názve aj označenie Red Bull a všetky podujatia sa týkali územia Slovenska; tabuľka so zoznamom 20 kultúrnych podujatí s údajmi o ich názve, dátume a mieste konania, všetky obsahujú v názve označenie Red Bull, konali sa v priebehu rokov 2009 až 2016, všetky na území Slovenska, tabuľka s menami štyroch slovenských športovcov, ktorých sponzoruje navrhovateľ, údajom o ich disciplíne a dátume odkedy sú sponzorovaní, ide o jedného tzv. elektronického športovca (TrackMania - séria pretekárskych hier), ktorý je podporovaný navrhovateľom od roku 2012, ďalší zo športovcov - cyklista bol podporovaný už od roku 1998 a dve úspešné športovkyne (kajakárka a wakeskaterka) navrhovateľ sponzoroval od roku 2007 a 2014, dôkaz č. 12.

Z predložených materiálov vyplýva, že navrhovateľ je výrobcom energetického nápoja s názvom „RED BULL“, ktorý bol prvýkrát uvedený na trh v Rakúsku už v roku 1987, na Slovensku začala jeho distribúcia v roku 1995, odvtedy sa predáva v krajinách celej Európy aj sveta. Navrhovateľ má zapísané viaceré ochranné známky, slovné aj obrazové, tvoriace logo a obal energetického nápoja „RED BULL“, a to v rámci EÚ, krajín Európy aj sveta. Podľa predložených hodnotení „EUROBRAND“ sa značka „RED BULL“ v roku 2015 umiestnila na 62. mieste zo 100 najhodnotnejších z celého sveta, v roku 2014 sa umiestnila na 53. mieste, odhadovaná hodnota značky v roku 2015 bola 14.8 mil. eur. Ďalej sa značka „RED BULL“ umiestnila na prvom mieste v Rakúsku ako jedna z rakúskych najcennejších značiek a podľa hodnotenia BRANDZ sa v roku 2015 v kategórii nealkoholických nápojov (soft drinks) značka „Red Bull“ umiestnila na treťom mieste. Podľa predložených videí, výtlačkov z webových stránok a propagačných materiálov sa navrhovateľ aktívne zapája do medzinárodných športových aj kultúrnych podujatí, priamo ich organizuje

alebo sponzoruje, v rámci podujatí je aktívne propagované označenie „Red Bull“, resp. logo . Aktivity navrhovateľa sú zamerané na širokú oblasť rôznych športov, predovšetkým netradičných a adrenalínových, ale aj na hudbu a umenie. Medzi najznámejšie medzinárodné podujatia, ktoré sponzoruje a podporuje navrhovateľ patria Formula 1, Rally Dakar, Moto GP, je tiež sponzorom viacerých športových klubov, spoločnosť Red Bull organizuje medzinárodné kultúrne podujatia, napr. súťaž Red Bull Art of Can alebo Hudobnú akadémiu Red Bull, pričom možno uviesť, že podujatia takého typu sú sledované aj slovenskou verejnosťou. V tejto súvislosti nemožno tiež nespomenúť udalosť realizovanú navrhovateľom v roku 2012 s názvom „Red Bull Stratos“, ktorá bola sledovaná celosvetovo a navrhovateľ ju využil ako marketingovú kampaň a ktorá bola bezpochyby sledovaná širokou verejnosťou, nielen konzumentmi

energetického nápoja „Red Bull“ a fanúšikmi adrenalínových športov. Podľa údajov na stránke navrhovateľa ju sledovalo 65 mil. ľudí, čo je značná časť bežnej populácie. Možno považovať za preukázané, že navrhovateľ organizoval pod označením „Red Bull“ množstvo športových podujatí na Slovensku, a to opakovane počas rokov 2011-2016, dokonca podľa predloženej tabuľky táto tradícia navrhovateľa v organizovaní originálnych športových udalostí, ale aj osobitých kultúrnych podujatí začala na Slovensku už v roku 1998, taktiež sponzoroval aj štyroch úspešných slovenských športovcov. Z dôkazov vyplýva, že označenie „RED BULL“ bolo rozšírené aj na iné sféry obchodu a podnikania než len na nápoje, konkrétne bol vytvorený Mediálny dom RED BULL, Televízia RED BULL, Mobilný operátor RED BULL, Tlačný magazín RED BULL a RED BULL Records (hudobná spoločnosť). Z predložených reklamných spotov v slovenskom jazyku propagujúcich energetický nápoj „Red Bull“ možno napriek tomu, že nebol preukázaný dátum ich vzniku, usúdiť, že boli vysielané na našom území v relevantnom období, pretože ide o značný počet reklamných spotov, teda je predpoklad, že boli vysielané v dlhšom časovom rozmedzí. Uvedené potvrdzuje aj reklamná upútavka/pozvánka na podujatie, ktoré sa konalo v roku 2008, čo poukazuje na to, že videá vznikli skôr než pred ich uložením v roku 2016 ako súborov predložených v konaní ako dôkaz.

Väčšina predložených dôkazov navrhovateľa preukazuje používanie označenia „RED BULL“ v súvislosti s predajom a propagáciou produktu s týmto názvom - energetickým nápojom, a to už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky. Súčasne je z dôkazov zrejmé, že navrhovateľ dlhodobo, už od roku 1995 predáva a distribuuje svoje výrobky označené ako „RED BULL“ na slovenský trh, predaj svojich výrobkov masívne podporuje reklamou a marketingovými aktivitami. Z dôkazov vyplýva, že jeho marketingová stratégia je zameraná skôr na mladých ľudí preferujúcich aktívny život, teda cieľovej skupine jeho produktov – energetických nápojov, avšak súčasne jeho propagačné aktivity boli a sú realizované spôsobom, ktorý má dosah na širokú spotrebiteľskú verejnosť aj na Slovensku. Hoci k vyhláseniu neboli pripojené konkrétne faktúry dokladujúce napr. objem predaja tovarov označovaných ochrannými značkami „RED BULL“, resp. faktúry za reklamu, úrad ako správny orgán nemá dôvod pochybovať o pravdivosti skutočností uvádzaných vo vyhlásení, a to aj s ohľadom na dôkazy preukazujúce jeho aktivity realizované v súvislosti s propagáciou výrobkov. Možno tiež podotknúť, že v prospech pravdivosti uvedených údajov vo vyhlásení svedčí aj množstvo vydaných rozhodnutí, v ktorých bol navrhovateľ úspešný už predtým, a to pri uplatnení jeho medzinárodnej ochrannej známky č. 961854 s dobrým menom. Hoci úrad predmetnými rozhodnutiami iných úradov nie je viazaný, medzi iným bolo poukázané aj na rozhodnutia vydané úradom, napr. rozhodnutie vo veci námietok proti prihláške ochrannej známky „BULLDOG Energy Drink“ (*POZ 1013-2013 /N-144-2014/Sto*), v ktorom úrad medzinárodnej ochrannej známky č. 961854 uznal status ochrannej známky s dobrým menom na území Slovenskej republiky pre energetické nápoje. Je zrejmé, že úrad už otázku známosti staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky posudzoval a šlo zjavne o skutkovo podobný prípad, v tomto konaní je potom v súlade so zásadami správneho konania potrebné prihliadnuť na to, aby pri rozhodovaní o skutkovo podobnej veci nevznikli neodôvodnené rozdiely.

Navrhovateľ je celosvetovo známou spoločnosťou, ktorá dlhoročne pôsobí aj na slovenskom trhu a masívne propaguje svoje výrobky - energetické nápoje na trhu, či už prostredníctvom médií, resp. kultúrnych a športových podujatí, ktoré sponzorsky podporuje a organizuje. Podľa vyhlásenia predloženého navrhovateľom bol jeho podiel na trhu energetických nápojov v Slovenskej republike za obdobie roku 2015 35,5 %, a to pri počte predaných kusov produktov cca 12 miliónov kusov. V rokoch 2011 až 2014 sa podľa vyhlásenia množstvo predaných produktov RED BULL pohybovalo od 10,7 mil. po 11,2 mil. kusov, z čoho je zrejmé, že podiel navrhovateľa na trhu energetických nápojov na Slovensku bol aj pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky približne na tej istej úrovni ako v roku 2015. Uvedené údaje spolu v spojitosti s predloženými dôkazmi poukazujú na dobrú predajnosť výrobkov navrhovateľa označených „RED BULL“ a o tom, že spotrebiteľia tieto výrobky poznajú, dôverujú im a nakupujú ich.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že navrhovateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, z ktorých vyplýva používanie slovného označenia „RED BULL“, resp. loga tvoreného z tohto slovného spojenia spolu s obrazovým prvkom dvoch býkov, na produktoch - energetických nápojoch na území Slovenskej republiky. Prvá staršia ochranná známka je tvorená slovným spojením „RED BULL“ a predložené doklady preukazujú intenzívne marketingové úsilie navrhovateľa o propagáciu jeho produktov nesúcich ochrannú známku „RED BULL“ a získanie značného podielu na trhu s energetickými nápojmi. Súčasne tieto doklady preukazujú dlhodobý časový rozsah používania ochrannej známky „RED BULL“ na území Slovenskej republiky, na ktorom sa stala nepochybne známou a spotrebiteľmi vyhľadávanou. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že prvá staršia ochranná známka „RED BULL“ navrhovateľa, ktorou sú označované

energetické nápoje navrhovateľa, dosahuje vzhľadom na dlhodobé kontinuálne a intenzívne používanie a propagáciu vysoký stupeň známosti u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky, a teda získala u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „energetické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Prvá staršia ochranná známka je okrem energetických nápojov zapísaná aj pre ďalšie tovary a služby v triedach 25, 28, 32, 41 a 43, teda pre širší rozsah tovarov a služieb. S ohľadom na vyhodnotenie predložených dôkazov však možno vysloviť záver, že dobré meno prvej staršej ochrannej známky bolo preukázané len vo vzťahu k energetickým nápojom v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka druhej staršej ochrannej známky „BULL“, z predložených dôkazov vyplynulo, že produkty navrhovateľa boli označované označením „RED BULL“, rovnako ako väčšina akcií a podujatí, ktoré organizoval navrhovateľ v súvislosti s propagáciou produktov „RED BULL“ Energy Drink, a ktoré sa konali na území Slovenska, taktiež v hodnotení značiek sa umiestnila značka „RED BULL“. Na základe predložených dôkazov teda nie je možné priznať dobré meno druhej staršej ochrannej známke tvorenej len slovom „BULL“ vo vzťahu k územiu Európskej únie.

Na základe predložených dôkazov možno považovať za preukázané nadobudnutie dobrého mena prvej staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky vo vzťahu k tovarom „energetické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ 240029)



Staršia ochranná známka (MOZ 961854)

RED BULL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Napadnutá ochranná známka je obrazová, tvorená obrazovým prvkom hlavy psa, pod ktorým je slovo „PITBULL“, obrazový aj slovný prvok sú umiestnené na čiernom štvorci, sú zobrazené červenou farbou, obrazový prvok je tieňovaný. Slovný prvok je napísaný červeným štylizovaným písmom, písmená „IT“ a „LL“ sú vzájomne spojené a prepletené, preto je slovný prvok sám osebe ťažšie čitateľný. Hlava psa je červená s čiernym tieňovaním. Avšak spojenie slovného prvku s hlavou bojového psa - pitbula spotrebiteľom pomôže rozpoznať slovný prvok „PITBULL“, pretože v podvedomí spotrebiteľov sa automaticky vytvorí súvis s jeho významom. Možno teda predpokladať, že spotrebiteľia slovný prvok napadnutej ochrannej známky dokážu rozpoznať a budú ho vnímať práve takto.

Prvá staršia ochranná známka je označením slovným v bežnom písme, pozostáva z dvoch slovných prvkov „RED BULL“ písaných kapitálkami. V prípade slovných ochranných známk sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie na jeho písomnú podobu, preto nie je podstatné, či je staršia ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky o porovnanie obrazového označenia so slovným označením. Ešte pred samotným porovnaním možno uviesť, že z hľadiska vizuálneho vnímania napadnutej ochrannej známky nemožno v nej určiť prvok, ktorý by bol jednoznačne vnímaný ako dominantný. Možno konštatovať, že posledné tri písmená slovného prvku napadnutej ochrannej známky „BULL“ sa zhodujú s druhým slovným prvkom „BULL“ prvej staršej ochrannej známky. Aj s prihliadnutím na slabšiu rozpoznateľnosť slovného prvku „PITBULL“ napadnutej ochrannej známky je postrehnuteľné, že písmená, resp. časť slova „BULL“ v slove „PITBULL“ je umiestnená o niečo vyššie, teda je akoby vizuálne oddelená. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky začína písmenom „P“, ktoré je vďaka jeho grafickej úprave vizuálne podobné písmenu „R“, ktorým začína

slovný prvok „RED“ prvej staršej ochrannej známky. Napadnutá ochranná známka sa od prvej staršej ochrannej známky odlišuje obrazovým prvkom hlavy psa, ktorý je v nej vizuálne neprehliadnuteľný. Pri rešpektovaní zákonitosti zmyslového vnímania možno predpokladať, že spotrebiteľ vníma označenia ako celok. V tomto prípade bude vnímať slovný prvok spolu s obrazovým prvkom, rozpozná v ňom slovo „PITBULL“, ďalej sa od prvej staršej ochrannej známky líši v začiatku ich slovných prvkov „PIT/RED“, avšak pozornosti spotrebiteľa pravdepodobne neunikne zhodné zakončenie porovnávaných slovných prvkov „BULL“. Z uvedených charakteristík nie je ani pri zohľadnení všetkých zistených odlišností medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou možné s určitosťou uviesť, že tieto dokážu úplne zatieniť vizuálne vnímateľný slovný prvok „BULL“, ktorý je súčasťou oboch porovnávaných ochranných znáмок, a preto možno konštatovať aspoň nízku mieru ich vizuálnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska bude napadnutá ochranná známka reprodukováaná ako dvojslabičné slovo [pit-bul]. Prvá staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako dve jednoslabičné slová [red bul]. Porovnávané označenia majú rovnakú dĺžku, ich zvukový vnem je rovnako dlhý a majú zhodnú slabiku „bul“. Táto slabika zaznie pri výslovnosti oboch porovnávaných ochranných znáмок na druhej pozícii. Keďže zvukový vnem [pit-bul] a [red bul] je pomerne krátky, zložený len z dvoch slabík, nemožno opomenúť fakt, že zvuková realizácia napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky sa bude v každom prípade zhodovať práve vo vyslovení slova „BULL“. Zhodná časť v kolíznych ochranných známkach [bul] bude reprodukováaná kvôli jej zloženiu, znelá spoluhláska - samohláska - znelá spoluhláska, zrozumiteľne, bez šumov, preto možno konštatovať ich čiastočnú podobnosť z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii ním označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický obsah obrazových znáмок je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom hlavy psa a slovným prvkom „PITBULL“, ktoré vyjadrujú rovnaký význam označenie plemena psa pitbula. Plemeno Pitbul s oficiálnym názvom *American Pit Bull Terrier* je charakterizované ako plemeno psa silnej a zavalitej postavy, ktorý je na svoju veľkosť extrémne silný a bol pôvodne využívaný pri zápasoch psov. Ide o plemeno veľmi odvážneho a lojálneho psa. Pri jeho výchove je potrebný dominantný, pevný pán. Podľa prílohy č. 5 navrhovateľa (www.pitbullmaxa.wbl.sk) je známy svojou inteligenciou silou a vernosťou, tiež z nej vyplýva, že genetický predchodcovia tohto plemena a predkovia dnešného pitbula sa v stredoveku využívali na mučenie býkov, neskôr sa začali uskutočňovať zápasy týchto psov, avšak keďže tieto informácie sú z pomerne dávnej histórie, je veľmi málo pravdepodobné, že by tieto okolnosti boli v súčasnosti známe priemernému slovenskému spotrebiteľovi. S najväčšou pravdepodobnosťou bude tento slovný prvok aj obrazový prvok bežnými spotrebiteľmi vnímaný vo význame jedného z bojových plemien psa.

Prvú staršiu ochrannú známku „RED BULL“ možno z anglického jazyka preložiť ako „červený býk“. Časť spotrebiteľov bez úplnej znalosti anglického jazyka bude prvú staršiu ochrannú známku vnímať ako fantazijnú, avšak je oveľa pravdepodobnejšie, že väčšina spotrebiteľov významu anglických slov „RED BULL“ patriacimi do základnej slovnej zásoby tohto jazyka porozumie, a to vo význame „červený býk“.

Hoci sa teda porovnávané ochranné známky primárne významovo líšia, pretože ich význam sa spája s odlišným zvieratom (pes a býk), na druhej strane je potrebné poukázať na fakt, že obe označenia poukazujú na zviera vyznačujúce sa silou a energiou. Z tohto pohľadu je teda zreteľné významové prepojenie kolíznych ochranných znáмок v očiach spotrebiteľov, a to prostredníctvom spojenia pojmu silného zvierateľa s energetickým nápojom, preto druhotný význam označení je podobný, obe, t. j. vytvárajú zhodnú paralelu medzi silným zvieratom (býkom, pitbulom) a označovanými tovarmi (energetickými nápojmi). S prihliadnutím na uvedené minimálne u časti verejnosti nemožno vylúčiť vnímanie určitej významovej paralely medzi porovnávanými označeniami.

Porovnanie dotknutých ochranných znáмок možno uzavrieť tým, že medzi nimi existuje v rôznej miere vizuálna, fonetická aj sémantická podobnosť, a to v dôsledku spoločného prvku „BULL“, resp. aj významovej paralely v prepojení pojmu silného zvierateľa s označovaným produktom - energetickým nápojom. Uvedené skutočnosti dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či si relevantný okruh verejnosti zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností danej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi ochrannými značkami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú značku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že neskoršia ochranná známka nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so skoršou ochrannou značkou,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámieny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod skoršou ochrannou značkou a pod neskoršou ochrannou značkou pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná nízka miera podobnosti kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska, čiastočná podobnosť z fonetického hľadiska, ako aj nízka miera podobnosti zo sémantického hľadiska, a to na základe prítomnosti slovného prvku „BULL“ v oboch kolíznych ochranných značkách, resp. z dôvodu vytvorenia rovnakej významovej paralely spojenia sily zvieratá s povahou produktu - energetického nápoja. Podobnosť v uvedenom rozsahu možno považovať za dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebitelia mohli kolízne ochranné známky navzájom dať do súvislosti a zistené rozdiely vytvorenie tejto súvislosti nedokážu zabrániť.

V predmetnom konaní bolo preukázané získanie dobrého mena staršej ochrannej známky „RED BULL“ vo vzťahu k tovarom „energetické nápoje“, pričom napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „energetické nápoje (sytené)“. Tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky a relevantnú verejnosť, ktorej sú tovary určené tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá je v oboch prípadoch rovnaká. S ohľadom na zistenú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a získané dobré meno prvej staršej ochrannej známky na našom území, ktorou sú označované energetické nápoje navrhovateľa, prvú staršiu ochrannú značku určite široká spotrebiteľská verejnosť pozná. Zrejma súvislosť medzi napadnutou ochrannou značkou a staršou ochrannou značkou existuje, pretože obe sú používané v rovnakom segmente nápojového trhu, ba dokonca sú používané na zhodných produktoch, preto pri poskytovaní predmetných tovarov označených napadnutou ochrannou značkou v mysli dotknutej spotrebiteľskej verejnosti nepochybne vznikne prepojenie so staršou ochrannou značkou navrhovateľa s dobrým menom, a to práve vďaka spoločnému prvku „BULL“. Súvislosť napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou značkou navrhovateľa vznikne aj s ohľadom na významovú paralelu spojenia sily zvieratá, v prípade napadnutej ochrannej známky bojového plemena psa pitbula vo vzťahu k energetickému nápoju, určenému na povzbudenie, zvýšenie energie a fyzickej aktivity, ktorá je použitá aj v staršej ochrannej známke (sila býka).

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia (napadnutej ochrannej známky) bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie návrhu v súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi

ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

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 ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije jej silu, atraktivnosť a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní majiteľovi napadnutej ochrannej známky „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na propagáciu a budovanie dobrého mena jeho ochrannej známky, keďže môže podporiť predaj výrobkov majiteľa napadnutej ochrannej známky v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investície na propagáciu vlastného označenia.

Navrhovateľ odôvodnil pravdepodobnosť zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena starších ochranných známk tým, že používaním napadnutej ochrannej známky, ktorá je s nimi podobná, by mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z ich rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena, čím by im bola na ujmu. Priemerný spotrebiteľ by mohol tovary dvoch odlišných subjektov považovať za tovary pochádzajúce z jedného zdroja, napadnutá ochranná známka oslabuje ochranné známky navrhovateľa, a tým poškodzuje a znižuje ich rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno. Navrhovateľ uviedol, že vzhľadom na dobré postavenie jeho ochrannej známky na trhu s energetickými nápojmi, napadnutá ochranná známka odkazuje na skoršie ochranné známky navrhovateľa s cieľom prenosu imidžu (využitie dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti).

V danom prípade bolo na základe dôkazov preukázané dobré meno staršej ochrannej známky navrhovateľa „RED BULL“, ktorá na základe jej dlhodobého intenzívneho používania a masívnej marketingovej podpory získala dostatočnú známosť a povedomie u podstatnej časti spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky pre energetické nápoje. Súčasne bola konštatovaná určitá miera podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou a bolo zistené, že tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné s tovarmi, pre ktoré získala staršia ochranná známka dobré meno. Možno dôvodne predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou prostredníctvom prvku „BULL“ obsiahnutého v oboch ochranných známkach, pričom riziko ich zblíženia narastá ich používaním pre identické tovary (energetické nápoje). Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže pri označení uvedených tovarov napadnutou ochrannou známkou ťažiť z prítlačivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. 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 s predmetnými tovarmi by tak mohla byť zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, čo sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi napadnutej ochrannej známky, t. j. ich lepšou predajnosťou, a to na úkor majiteľa staršej ochrannej známky. Prenos imidžu staršej ochrannej známky na neskoršie označenie môže pomôcť napadnutej ochrannej známke vo vzťahu k zapísaným tovarom získať lepšie postavenie na trhu. Spotrebiteľia venujúci dotknutým tovarom bežnú pozornosť tak môžu v dôsledku zblíženia si napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou s dobrým menom siahnuť po tovaroch majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou, čím vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných známk a neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk s dobrým menom vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na tento námietkový dôvod možno považovať za opodstatnený.

Uplatnený dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie

a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je z hľadiska hospodárnosti a rýchlosti konania potrebné zaoberať sa posudzovaním podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok konečného rozhodnutia.

Uplatnený dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Podľa § 54b ods. 3 citovaného zákona vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Navrhovateľ v podanom návrhu uplatnil aj dôvod podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná 8.12.2014 a napadnutá ochranná známka bola zapísaná do registra 15.6.2015, teda v čase účinnosti zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 30.6.2016. V predmetnej právnej úprave ustanovenie § 7 písm. j) nebolo obsiahnuté, (platí len od 14.1.2019), avšak jeho znenie zodpovedá ustanoveniu § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý bol platný v čase podania a zápisu napadnutej ochrannej známky. Právne predpisy zásadne nepôsobia späť, právne vzťahy a nároky z nich vyplývajúce sa musia spravovať normami, ktoré platili v čase ich vzniku, preto s ohľadom na uvedené bude uplatnený dôvod podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach posudzovaný ako dôvod podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom v tom čase.

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 30.6.2016 za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ takto uplatnený dôvod odôvodnil skutočnosťou, že jeho výrobky sa objavili na trhu Slovenskej republiky už v roku 1995, ich predaj mal rastúcu tendenciu, okolo 90 % slovenských spotrebiteľov si je vedomých existencie produktov „RED BULL“ - energetických nápojov, preto je podľa neho vylúčené, aby si majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky nebol vedomý existencie energetického nápoja „RED BULL“. Navrhovateľ 15.11.2018 majiteľovi zaslal varovný list, v ktorom ho informoval o skorších právach k ochranným známkam „RED BULL“ s dobrým menom, navrhol mu zmierlivé urovnanie sporu. Majiteľ v odpovedi z 20.12.2018 požiadal navrhovateľa, aby od svojej výzvy upustil a uviedol, že je ochotný pristúpiť k dohode o prevode napadnutej ochrannej známky, čo podľa navrhovateľa preukazuje, že napadnutá ochranná známka musela byť podaná v zlej viere, neoprávnene by ťažila z rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk navrhovateľa, oslabuje ich a tým naruša ich rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno a navrhovateľ je jej existenciou skutočne poškodený.

Navrhovateľ na preukázanie uvedeného predložil výzvu zaslanú majiteľovi 15.11.2018 (príloha č. 12) a odpoveď majiteľa z 20.12.2018 (príloha č. 13). V odpovedi majiteľ prostredníctvom právneho zástupcu uviedol, že označenie tvoriace jeho ochrannú známku používa už vyše 10 rokov, do jej propagácie investoval nemalé prostriedky, prostredníctvom produktu „PITBULL“ bol generálnym partnerom mnohých podujatí na Slovensku. Poukázal na to, že si je vedomý, že energetický nápoj „RED BULL“ je známou značkou, avšak podľa neho táto skutočnosť sama osebe nemôže zakladať ich zameniteľnosť. Podľa neho priemerný spotrebiteľ dokáže rozlíšiť ochrannú známku „PITBULL“ ako celok od inej ochrannej známky na trhu. Majiteľ v odpovedi požiadal navrhovateľa, aby upustil od svojej výzvy, resp. alternatívne uviedol, že je ochotný pristúpiť k dohode o prevode napadnutej ochrannej známky za primeranú odplatu.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zľú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo

len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosti, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.

Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci staršie zhodné alebo podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 8.12.2014.

Na základe predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom staršej ochrannej známky „RED BULL“ s dobrým menom vo vzťahu k tovarom „energetické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Majiteľ si 8.12.2014 prihlásil na ochranu obrazové označenie „energetické nápoje (sýtené)“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pre aké bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk.

Navrhovateľ vedomosť majiteľa o jeho starších právach k ochrannej známke „RED BULL“ odvodzoval od skutočnosti, že svoje výrobky označené ochrannými známkami na trh Slovenskej republiky distribuuje už od roku 1995, používa ju viac ako dvadsať rokov po celom svete. Hoci z predložených dôkazov nevyplynula priama vedomosť majiteľa o skorších právach navrhovateľa k ochranným známkam „RED BULL“ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, s ohľadom na preukázanú známosť staršej ochrannej známky navrhovateľa „RED BULL“ aj s prihliadnutím na vyjadrenie majiteľa v prílohe č. 13 možno usúdiť, že majiteľ mal už v čase podania prihlášky vedomosť o právach navrhovateľa k označeniu „RED BULL“.

Ďalej je potrebné zdôrazniť, že v konaní nebolo preukázané, že by pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky medzi majiteľom a navrhovateľom existoval nejaký vzťah. Navrhovateľ odvodzoval zlý úmysel majiteľa od skutočnosti, že po tom ako majiteľa upozornil na svoje práva listom z 15.11.2018, tento mu ponúkol odplatný prevod napadnutej ochrannej známky. Možno však konštatovať, že konanie majiteľa za preukázaných okolností nepoukazuje na jeho zlé úmysly už pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa dôkazov majiteľ len reagoval na výzvu navrhovateľa, a to cca 4 roky po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Fakt, že ako alternatívne riešenie hroziaceho sporu majiteľ navrhol navrhovateľovi prevod svojej ochrannej známky, nemožno spájať s jeho úmyslami pri podaní prihlášky. Ponuka majiteľa zjavne nebola iniciovaná ním, ale išlo o reakciu na výzvu navrhovateľa. Hoci bola konštatovaná určitá miera podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou navrhovateľa s dobrým menom, bez preukázania ďalších relevantných okolností, tento fakt nemožno automaticky spájať so zlým úmyslom prihlasovateľa takéhoto označenia, navyše ako vyplynulo

z navrhovateľom predloženej komunikácie, majiteľ napadnutú ochrannú známku naozaj aj používal. Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky za týchto okolností nemožno považovať za konanie v zlej viere.

Navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami, preto je potrebné návrh odôvodnený skutočnosťou, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, považovať za nedôvodný.

Čo sa týka vyjadrenia majiteľa, ktoré bolo úradu doručené po úradom stanovenej konečnej lehote, listom úradu z 30.4.2020 bol právny zástupca majiteľa upozornený na to, že na jeho oneskorené podanie nie je možné prihliadať. Oneskorené podanie bolo odôvodnené núdzovým stavom súvisiacim so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, v súvislosti s čím boli v jeho kancelárii prijaté protiepidemiologické opatrenia (práca vo forme „home office“), dôsledkom čoho právny zástupca nemal k dispozícii spisový materiál potrebný na vypracovanie vyjadrenia.

Nad rámec obsahu listu úradu možno v tomto prípade poznamenať, že okrem toho, že zákon o ochranných známkach nepozná inštitút odpustenia zmeškania lehoty, nie je podľa tohto zákona možné, v prípade zmeškania lehoty podľa § 37 ods. 4, ani využitie inštitútu uvedenia do predošlého stavu. Súčasne možno poukázať na to, že majiteľ bol s návrhom a listinnými dôkazmi oboznámený už listom úradu, ktorý mu bol doručený 13.8.2019, jeho právny zástupca podľa predloženej plnej moci prebral zastupovanie 5.9.2019 a 9.9.2019 podal žiadosť o prvé predĺženie lehoty. Z uvedeného je zjavné, že spisový materiál mal k dispozícii už skôr ako 7 mesiacov pred vyhlásením núdzového stavu, preto jeho odôvodnenie podania vyjadrenia po stanovenej lehote nebolo možné považovať za dôvodné.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Vladimír Harďoň
podpredseda

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová, advokátka
Tobrucká 6
811 02 Bratislava 1

JUDr. Dávid Nagy, LL.M., advokát
Kukučínova 8
940 01 Nová Zámky