



Banská Bystrica 8. 9. 2020

MOZ 1281231/II-75-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 12. mája 2017 namietateľom Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1281231/N-44-2017 zo 7. apríla 2017 o zamietnutí námietok proti poskytnutiu ochrany slovnnej medzinárodnej ochrannej známke č. 1281231 „SWATCH ONE MORE THING“ pre územie Slovenskej republiky, majiteľa Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), Nicolas G. Hayek Strasse 1, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko [pred zmenou sídla Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko], v konaní zastúpeného spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 1281231/N-44-2017 zo 7. apríla 2017 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1281231/N-44-2017 zo 7. apríla 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk zamietnuté námietky proti poskytnutiu ochrany slovnnej medzinárodnej ochrannej známke č. 1281231 „SWATCH ONE MORE THING“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, uplatnil v zmysle § 47 ods. 2 v spojení s § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je užívateľom označenia „One more thing“, ktoré používaním v obchodnom styku pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby, ako aj tým, že ním používané označenie „One more thing“ sa pred dňom vzniku práva prednosti k napadnutej ochrannej známke stalo pre neho a jeho tovary a služby zároveň všeobecne známou známkou. Napadnutú ochrannú známku pritom namietateľ označil za veľmi podobnú s ním používaným označením/všeobecne známou známkou, resp. poukázal na to, že napadnutá ochranná známka jeho označenie/všeobecne známu známku v sebe celé zahŕňa, pričom napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, ktoré namietateľ predáva pod uvedeným označením/všeobecne známou známkou. Pri použití napadnutej ochrannej známky na tovaroch, pre ktoré je zapísaná, existuje podľa namietateľa nebezpečenstvo, že spotrebiteľ bude tovary majiteľa spájať s namietateľom, resp. že ich bude považovať za tovary namietateľa.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, bola skutočnosť, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že označenie „One more thing“ bolo viazané na konkrétne tovary, resp. že bolo používané na tovaroch na území Slovenskej republiky. Z predložených dokladov podľa prvostupňového orgánu nevyplývalo, že široká spotrebiteľská verejnosť zaujímajúca sa o telefóny, počítače, nosiče dát, hodinky atď. bola pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky schopná na základe označenia „One more thing“ identifikovať takéto tovary ako pochádzajúce od namietateľa. Čo sa týka námietok uplatnených podľa § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach prvostupňový orgán aj tu dospel k záveru, že namietateľ nepreukázal splnenie zákonných podmienok predmetných ustanovení, a to s poukazom na výsledok konštatovaný v časti napadnutého rozhodnutia, v ktorej sa venoval posúdeniu námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Prvostupňový orgán na základe zhodnotenia predložených dôkazných materiálov konštatoval, že spojenie slov „One more thing“ sa stalo známym pre p. Steva J., najvýraznejšiu osobnosť namietateľa, ktorý toto spojenie používal pri prezentáciách nových výrobkov namietateľa, neviaže sa však na konkrétne tovary alebo služby namietateľa.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril nesúhlas s vyhodnotením používania slovného spojenia „One more thing“ a nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti pre tovary a služby namietateľa prvostupňovým orgánom.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že § 9 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. definuje činnosti považované za používanie ochrannej známky, pričom je v ňom výslovne uvedené aj používanie ochrannej známky v reklame. Z ustanovenia § 8 ods. 3 tohto zákona pritom vyplýva, že táto definícia sa primerane vzťahuje aj na používanie označenia v obchodnom styku.

Vyjadril presvedčenie, že používanie označenia „One more thing“ na ostro sledovaných a široko medializovaných konferenciách pri predstavovaní nových produktov namietateľa je nepochybne používaním označenia v reklame. Toto označenie bolo navyše použité v priamej súvislosti so všetkými nosnými produktmi namietateľa. Je všeobecne známe, ktoré produkty namietateľ vyrába a uvádza na trh, a tieto boli aj na predmetných akciách podrobne predstavené. Tieto produkty sú zhodné a veľmi podobné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka.

Ďalej namietateľ zdôraznil, že zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v žiadnom zo svojich ustanovení neurčuje podmienku, že tovary musia byť umiestňované v obchodnej sieti pod daným označením. Pokiaľ je určité označenie použité v reklame, ktorá má vysokú a celosvetovú medializáciu, vytvorí sa na jej základe priame spojenie medzi predmetným označením a produktmi používateľa. Označenie tak môže nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre produkty konkrétneho subjektu, a to najmä ak je daná spoločnosť svetoznáma a je všeobecne známe, aké produkty vyrába a predáva.

Z dôkazných materiálov predložených v prvostupňovom konaní podľa jeho názoru jednoznačne vyplýva, že slovné spojenie „One more thing“ bolo používané v priamej súvislosti s jeho tovarmi (mobilné telefóny, tablety, hodinky a pod.). Nesúhlasil s názorom majiteľa, ktorý si podľa neho v plnej miere osvojil aj prvostupňový orgán, že slogan „One more thing“ je spájaný s osobou Steva J. Poukázal na to, že p. J. a jeho nástupca toto slovné spojenie používali pri verejných prezentáciách nových výrobkov namietateľa.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán argumentoval tým, že nebolo možné zhodnotiť podiel tovarov označených nezapísaným označením „One more thing“ na relevantnom trhu a že označenie „One more thing“ nie je spájané so žiadnym konkrétnym tovarom, ale je vnímané ako slogan namietateľa, resp. ako slogan spájaný najmä s osobou p. Steva J. Namietateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že v zmysle ustanovení § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je podmienkou úspešného uplatnenia námietok, aby sa označenie stalo všeobecne známe pre podávateľa námietok. Tieto ustanovenia neukladajú podmienku priameho označovania konkrétnych tovarov označením, na ktorom sa podané námietky zakladajú. Zákonné podmienky, a to zhodnosť alebo podobnosť označení, používanie označenia (ktorým môže byť aj jeho používanie v reklame) na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k nemu (namietateľ v tejto súvislosti poukázal na články zo slovenských médií predložené v prvostupňovom konaní), ako aj zhodnosť a podobnosť tovarov, na ktoré sa označenia vzťahujú (nie na ktorých sa používajú), a pravdepodobnosť zámeny (pravdepodobnosť asociácie),

ktoré stanovujú uvedené zákonné ustanovenia, sú v predmetnom prípade podľa namietateľa splnené. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na to, že aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol, že dané spojenie slov sa stalo známym pre jeho expedienta, ale nie pre ním prezentované výrobky. Vzhľadom na uvedené namietateľ nepovažoval za správny záver prvostupňového orgánu, že neunesol dôkazné bremeno, keď nepreukázal, že označenie „One more thing“ je viazané na konkrétne výrobky a v takejto forme bolo používané na území Slovenskej republiky.

Namietateľ napokon uzavrel, že články z rôznych slovenských médií priložené k námietkam sú dôkazom o tom, že používal označenie „One more thing“ aj na území Slovenskej republiky, a to v reklame v súvislosti s tovarmi, ktoré vyrába a ktoré sú zhodné a podobné tovarom napadnutej ochrannej známky, pričom napadnutú ochrannú známku opätovne označil za zameniteľne podobnú s týmto označením. Slovné spojenie „One more thing“ si podľa jeho názoru spotrebiteľia spájajú s ním a jeho tovarmi, a preto je pravdepodobné, že si budú aj napadnutú ochrannú známku spájať s jeho označením „One more thing“, ktoré je zároveň všeobecne známou známkou.

Na záver namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil napadnuté rozhodnutie, námietkam vyhovel a napadnutej ochrannej známke odmietol ochranu pre územie Slovenskej republiky pre všetky tovary, pre ktoré je zapísaná, prípadne aby prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 11. augusta 2017 uviedol, že pokiaľ ide o podmienku používania nezapísaného alebo iného označenia v obchodnom styku, ak by aj pripustil, že za takéto používanie je možné považovať aj použitie označenia len v reklame, v žiadnom prípade nemožno súhlasiť s tým, že použitie slovného spojenia „One more thing“ pred uvedením nového výrobku na trh je použitím v reklame. Uvedené slovné spojenie je podľa jeho názoru štandardným slovným spojením používaným na gradáciu deja, po ktorého vyslovení nastáva určité vyvrcholenie, a takýmto spôsobom bolo použité aj v prípade namietateľa. Použitie tohto spojenia v rámci prejavu určitej osoby na tlačovej konferencii nie je možné považovať za reklamu, ale len za určitý trik na upútanie publika a jeho pozornosti. Za reklamu možno považovať práve predstavenie nového produktu a jeho vlastností, ktoré sú prezentované publiku samozrejme pochvalne. Produkty však už boli podľa majiteľa namietateľom vždy predstavované publiku pod obchodným názvom, pod ktorým boli následne predávané a aj propagované. Majiteľ uviedol, že v ostatnom sa pridrižiava svojich predchádzajúcich tvrdení.

Následne ešte konštatoval, že z predložených dôkazných materiálov nevyplývalo, že by bolo slovné spojenie „One more thing“ kedykoľvek použité na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu, a to či už ako označenie tovarov distribuovaných na území Slovenskej republiky alebo ako označenie služieb, resp. v reklame na území Slovenskej republiky. Zo všetkých dôkazných materiálov predložených namietateľom vyplýva len skutočnosť, že toto slovné spojenie bolo použité na konferencii namietateľa. Nebola preto naplnená ani zákonná podmienka používania nezapísaného označenia na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Čo sa týka zákonnej podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., v zmysle ktorej je potrebné, aby nezapísané označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby jeho používateľa, majiteľ uviedol, že aj v súvislosti s touto podmienkou sa pridrižiava svojich predchádzajúcich vyjadrení. Osobitne však poukázal znovu na prieskum organizovaný spoločnosťou FOCUS, z ktorého vyplynulo, že viac ako 95 % opýtaných predmetné slovné spojenie nevie identifikovať, čo podľa jeho názoru priamo vylučuje možnosť, že nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto slovného spojenia nevyplýva podľa neho z dôkazných materiálov predložených namietateľom, a to z dôvodu, že tieto nepreukazujú používanie uvedeného slovného spojenia vo vzťahu k žiadnym tovarom či službám.

Majiteľ napokon poukázal na to, že vo vzťahu k ďalším námietkovým dôvodom namietateľ použil rovnakú argumentáciu ako pri námietkovom dôvode uplatnenom podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., a to že články publikované na Slovensku ohľadom použitia slovného spojenia „One more thing“ považuje za použitie tohto slovného spojenia v reklame. Majiteľ zastal názor, že ani v prípade týchto námietkových dôvodov neboli zákonné predpoklady naplnené a odkázal na svoje už uvedené tvrdenia. Konštatoval tiež, že článok v médiách, ktorý obsahuje predmetné slovné spojenie a opis jeho použitia, nie je použitím označenia v reklame, ale spravidla len bežným informačným článkom.

Na podporu svojich tvrdení k svojmu vyjadreniu priložil rozhodnutia zahraničných úradov, resp. orgánov, ktoré rovnako rozhodovali o kolízii napadnutej ochrannej známky s právami namietateľa k označeniu „One more thing“, pričom poukázal na to, že aj tieto úrady, resp. orgány námietky zamietli.

Na základe uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade potvrdil napadnuté rozhodnutie.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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. c) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred

dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

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 slovná medzinárodná ochranná známka č. 1281231 „SWATCH ONE MORE THING“ s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.), Nicolas G. Hayek Strasse 1, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko bola do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva zapísaná 24. novembra 2015 pre tovary „*apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; electronic payment processing apparatus, apparatus for processing cashless payment transactions; magnetic recording media, sound recording disks; compact disks, DVDs and other digital recording media; apparatus enabling the playing of compressed sound files (MP3); calculating machines and data processing equipment, software; game software for mobile telephones, for computers and for digital personal stereos; electronic game software for mobile telephones, for computers and for digital personal stereos; computers, portable computers, handheld computers, mobile computers, personal computers, wrist computers, electronic tablets and computerized and mobile devices, digital personal stereos, mobile telephones and new-generation mobile telephones featuring greater functionality (smartphones); telecommunication apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission, reproduction of sound or images, particularly mobile telephones and new-generation mobile telephones incorporating greater functionality (smartphones); hand-held electronic apparatus for accessing the Internet and sending, receiving, recording and storing short messages, electronic messages, telephone calls, faxes, videoconferences, images, sound, music, text and other digital data; handheld electronic apparatus for wireless receiving, storing and transmitting of data or messages; handheld electronic apparatus for monitoring and organizing personal information; handheld electronic apparatus for global positioning [GPS] and displaying maps and transport information; handheld electronic devices for detecting, monitoring, storing, surveillance and transmitting data relating to the user activity, namely position, itinerary, distance traveled, heart rate; covers for computers, portable and mobile telephones; optical apparatus and instruments, particularly spectacles, sunglasses, magnifying glasses; cases for spectacles, sunglasses and magnifying glasses; batteries and cells for computers and electronic and chronometric apparatus*“ [zariadenia na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, zariadenia na spracovanie elektronických platieb, zariadenia na spracovanie bezhotovostných platobných transakcií, magnetické záznamové médiá, disky na zaznamenávanie zvuku, kompaktné disky, DVD a iné digitálne záznamové médiá, zariadenia umožňujúce prehrávanie komprimovaných zvukových súborov (mp3), počítaacie stroje a zariadenia na spracovanie dát, softvér, herný softvér pre mobilné telefóny, počítače a digitálne prenosné osobné stereoprehrávače, elektronický herný softvér pre mobilné telefóny, počítače a digitálne prenosné osobné stereoprehrávače, počítače, prenosné počítače, vreckové počítače, mobilné počítače, osobné počítače, počítače nosené na zápästí, elektronické tablety a počítačové a mobilné zariadenia, digitálne osobné stereoprehrávače, mobilné telefóny a mobilné telefóny novej generácie s väčšou funkcionalitou (smartfóny), telekomunikačné prístroje a zariadenia, prístroje na nahrávanie, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu, najmä mobilné telefóny a mobilné telefóny novej generácie s väčšou funkcionalitou (smartfóny), vreckové elektronické zariadenia určené na prístup k Internetu a posielanie, prijímanie, zaznamenávanie a uchovávanie krátkych správ, elektronických správ, telefonických hovorov, faxov, videokonferencií, obrazov, zvuku, hudby, textu a ostatných digitálnych údajov, vreckové elektronické zariadenia na bezdrôtové prijímanie, ukladanie a prenos údajov alebo správ, vreckové elektronické zariadenia na monitorovanie a organizovanie osobných informácií, vreckové elektronické zariadenia na globálne určovanie polohy (GPS) a zobrazovanie máp a dopravných informácií, vreckové elektronické zariadenia na detegovanie, monitorovanie, uchovávanie, sledovanie a prenos údajov týkajúcich sa užívateľskej aktivity, a to polohy, trasy, prekonej vzdialenosti, srdcového rytmu, obaly na počítače, prenosné a mobilné telefóny, optické prístroje a nástroje, najmä okuliare, slnečné okuliare, zväčšovacie sklá, puzdrá na okuliare, slnečné okuliare a zväčšovacie sklá, batérie a články pre počítače a elektronické a chronometrické nástroje] v triede 9 a „*precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class, namely figurines, trophies; jewelry, namely rings, earrings, cufflinks, bracelets, charms, brooches, chains, necklaces, tie pins, tie clips, jewelry caskets, jewelry cases; precious stones, semi-precious stones; timepieces and chronometric instruments, namely chronometers, chronographs, clocks, watches, wristwatches, wall clocks, alarm clocks as well as parts and accessories for the aforesaid goods, namely hands, anchors, pendulums, barrels, watch*“

cases, watch straps, watch dials, clockworks, watch chains, movements for timepieces, watch springs, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces“ (drahé kovy a ich zliatiny a tovary vyrobené z týchto materiálov alebo nimi pokovované zahrnuté v tejto triede, a to figúrky, trofeje, šperky, a to prstene, náušnice, manžetové gombíky, náramky, prívesky, brošne, retiazky, náhrdelníky, ihlice na kravaty, spony na kravaty, kazety na šperky, šperkovnice, drahé kamene, polodrahokamy, prístroje na meranie času a chronometrické nástroje, a to chronometre, chronografy, hodiny, hodinky, náramkové hodinky, nástenné hodiny, budíky, ako aj časti a príslušenstvo pre uvedené tovary, a to ručičky, hodinárske kotvičky, kyvadlá, perá, puzdrá, remienky, ciferníky, hodinové stroje, retiazky na hodinky, hodinové strojčky, hodinkové pružiny, hodinkové sklíčka, darčekové puzdrá na hodinky, puzdrá na hodinky) v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v konaní tvrdil, že je užívateľom nezapísaného označenia „One more thing“, ktoré používa v obchodnom styku a ktoré týmto používaním pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby, pričom toto označenie nemá len miestny dosah. Namietateľ tiež tvrdil, že toto označenie sa pred dňom vzniku práva prednosti k napadnutej ochrannej známke zároveň stalo všeobecne známou známkou, a to na území celého Slovenska.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s posúdením uplatnených námietkových dôvodov prvostupňovým orgánom. Konkrétne nesúhlasil s vyhodnotením používania slovného spojenia „One more thing“ a nadobudnutia jeho rozlišovacej spôsobilosti pre tovary a služby namietateľa, pretože podľa jeho názoru označenie „One more thing“ preukázateľne používal v obchodnom styku v priamej súvislosti so všetkými jeho nosnými produktmi, keďže bolo použité v reklame, na ostro sledovaných a široko medializovaných konferenciách pri predstavovaní jeho nových produktov, čo malo za následok, že nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho produkty. Osobitne vo vzťahu k námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach namietateľ argumentoval tiež tým, že ich právna úprava neobsahuje podmienku označovania konkrétnych tovarov označením, na ktorom sa podané námietky zakladajú, ale podmienkou úspešného uplatnenia námietok v prípade týchto námietkových dôvodov je, aby sa označenie stalo všeobecne známe pre podávateľa námietok.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že v zmysle tohto ustanovenia je namietateľ povinný preukázať, že mu pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky vzniklo právo k nezapísanému označeniu alebo inému označeniu používanému v obchodnom styku, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré nemá iba miestny dosah. Predpokladom vzniku práva k nezapísanému či inému označeniu používanému v obchodnom styku je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktorého dôsledkom je skutočnosť, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby – v preskúvanom prípade s osobou namietateľa. Je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia. Používanie nezapísaného alebo iného označenia v obchodnom styku je možné preukázať dôkaznými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod. Dôkazné materiály musia spĺňať požiadavku časovú, v dnom prípade musia pochádzať z obdobia pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky (t. j. z obdobia pred 24. novembrom 2015), resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať predmetné nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby a musia sa viazať na osobu namietateľa.

V súvislosti s námietkami podanými podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na základnú zákonnú podmienku, ktorá musí byť splnená pre ich úspešné uplatnenie. V prípade uplatnenia týchto námietkových dôvodov namietateľ musí preukázať, že je užívateľom všeobecne známej známky. Za všeobecne známu známkou sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu [podobne ako nezapísané označenie v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach] nezískalo zápisom do registra, ale v tomto prípade získaním všeobecnej známosti. Pri uplatnení námietkového dôvodu zakladajúceho sa na práve namietateľa k všeobecne známej známke je namietateľ povinný predložiť dôkazy, ktoré preukazujú, že ním používané označenie sa stalo všeobecne známym pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky v dôsledku jeho intenzívneho používania, ako aj sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie tohto označenia, a to vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré sú zhodné [v prípade § 7 písm. d) môže ísť aj o podobné tovary či služby] s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná ochranná známka, proti ktorej smerujú námietky. Všeobecnú známost' označenia musí namietateľ v každom konaní preukázať, zákon nepočíta so všeobecnou známost'ou ako so skutočnosť'ou známou z úradnej

činnosti. Táto požiadavka je splnená vtedy, ak je označenie známe podstatnej časti verejnosti, ktorej sú dotknuté tovary alebo služby adresované. V rámci posudzovania všeobecnej známosti označenia úrad zohľadňuje každú skutočnosť, z ktorej sa dá vyvodiť, že známka (označenie) je všeobecne známa, a to najmä stupeň známosti alebo uznania známky v príslušnom segmente verejnosti; trvanie, rozsah a územný dosah akéhokoľvek používania známky; trvanie, rozsah a územný dosah akejkoľvek propagácie známky, vrátane reklamy, propagácie a prezentovania výrobkov alebo služieb na veľtrhoch alebo výstavách; trvanie a územný dosah známky v rozsahu, v akom odrážajú používanie alebo uznanie známky; stálosť účinného výkonu práv vyplývajúcich zo známky, najmä rozsah, v akom bola známka uznaná za všeobecne známu príslušnými orgánmi; hodnotu, ktorá sa spája so známkou. V niektorých prípadoch môžu byť relevantné všetky faktory, zatiaľ čo v iných iba niektoré, resp. rozhodnutie môže byť založené na iných faktoroch.

Namietateľ predložil spolu s námietkami nasledujúce dôkazné materiály:

- doklady ohľadne umiestnenia namietateľa v renomovaných rebríčkoch najúspešnejších, resp. najhodnotnejších značiek sveta, v ktorých sa namietateľ viacero rokov po sebe (vrátane rokov bezprostredne predchádzajúcich vzniku práva prednosti napadnutej ochrannej známky) umiestňoval na prvom mieste, resp. na popredných miestach,
- kópie, resp. výňatky z výročných správ namietateľa obsahujúce údaje o tržbách namietateľa, jeho výdavkoch na reklamu a ďalšie údaje týkajúce sa namietateľa z obdobia pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky,
- doklady, resp. články, predmetom ktorých sú informácie o produktoch namietateľa, jeho histórii, úspechoch, hodnote, logu, ako aj o jeho predstaviteľoch (vrátane článkov týkajúcich sa bývalého výkonného riaditeľa namietateľa – Steva J.),
- doklady, resp. články týkajúce sa používania slovného spojenia „One more thing“ na podujatiach namietateľa, resp. obsahujúce toto slovné spojenie,
- Čestné vyhlásenie p. Thomasa R. L. P., riaditeľa právneho oddelenia namietateľa.

Prvostupňový orgán na základe posúdenia predložených dôkazných materiálov jednotlivo a v ich vzájomných súvislostiach považoval za preukázané umiestnenie namietateľa, resp. jeho značky „Apple“ na popredných miestach rebríčkov úspešnosti. Čo sa týka používania samotného označenia „One more thing“ prvostupňový orgán konštatoval, že spojenie slov „One more thing“ je v dokladoch spájané s menom Steva J. a s jeho prejavmi na konferenciách, kde boli predstavované nové výrobky namietateľa. Nešlo však o označovanie výrobkov samotných, ktoré by mohli byť porovnávané s tovarmi napadnutej ochrannej známky. Namietateľ predloženými dokladmi podľa prvostupňového orgánu nepreukázal, že jeho výrobky boli v obchodnej sieti umiestňované pod označením „One more thing“ tak, aby sa spotrebiteľia mali možnosť s takýmito výrobkami opakovane stretávať, a teda vnímať toto slovné spojenie ako označenie konkrétnych tovarov, a takto sa s nimi oboznámiť a vytvoriť si väzbu medzi označením „One more thing“ a poskytovateľom konkrétnych tovarov. Doložené doklady nepoukazovali na žiadne konkrétne tovary označované takýmto označením. Nebolo teda možné ani zhodnotiť podiel tovarov označených nezapísaným označením „One more thing“ na relevantnom trhu. Podľa názoru prvostupňového orgánu slovné spojenie „One more thing“ nebolo spájané so žiadnym konkrétnym tovarom, ale bolo vnímané len ako slogan namietateľa (najmä na území USA), resp. ako slogan spájaný najmä s osobou p. Steva J. Uvedené podľa prvostupňového orgánu podporil napr. aj namietateľom doložený zoznam jeho výrobkov, z ktorých ani jeden výrobok nebol označený alebo spájaný s označením „One more thing“. Rovnako z doložených rebríčkov obľúbenosti značiek možno podľa prvostupňového orgánu vyvodiť záver o tom, že na popredných miestach figuruje značka „Apple“, ale nie označenie „One more thing“. Namietateľ teda podľa prvostupňového orgánu neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že označenie „One more thing“ bolo viazané na konkrétne tovary a že v takejto forme bolo používané na tovaroch na území Slovenskej republiky, a preto z predložených dokladov podľa prvostupňového orgánu nevyplývalo ani to, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť zaujímavá sa o telefóny, počítače, nosiče dát, hodinky atď., bola schopná uvedené tovary identifikovať na základe označenia „One more thing“ ako tovary pochádzajúce od namietateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s predloženými dôkaznými materiálmi konštatuje nasledujúce.

Čo sa týka čestného vyhlásenia p. Thomasa R. L. P., riaditeľa právneho oddelenia namietateľa, p. L. P. v ňom najprv predstavil spoločnosť Apple Inc. (t. j. namietateľa), jej hodnotu, históriu, predmet podnikania, resp. produkty. Zdôraznil spätosť namietateľa s pánom J. (Steve J. spoluzaložil a po väčšinu času riadil spoločnosť namietateľa, po svojom návrate do spoločnosti ju zachránil a jeho zásluhou sa stala spoločnosť namietateľa jednou z najcennejších spoločností Spojených štátov amerických všetkých čias, p. Steve J. je

synonymom „Apple“). Ďalej je tu opísaná história loga Apple, resp. vplyv p. J. na jeho súčasnú podobu, ako aj na ďalšie značky používané namietateľom. Pán L. P. v tejto súvislosti poukázal na to, že slogan „One more thing“ p. J. používal v rámci uvedenia nových produktov, ktoré predstavovalo vždy zásadné udalosti pre namietateľa. V ďalšej časti sa venoval známosti a cene značky Apple – uviedol, že Apple je jednou zo svetovo najznámejších spoločností. V roku 2004 zvíťazila značka Apple v rebríčku spoločností Interbrand, čo je vedúca medzinárodná autorita venujúca sa značkám, ako značka s najväčším celosvetovým dopadom a v roku 2013 sa stala najhodnotnejšou značkou (rovnako aj v roku 2014 a 2015). Okrem toho za posledných deväť rokov spoločnosť Millward Brown Optimor, vedúca spoločnosť v oblasti prieskumu trhu a oceňovania značiek, považovala značku „Apple“ za jednu z top značiek v hodnotení „Brandz Top 100 najhodnotnejších svetových značiek“, s tým, že značka „Apple“ prebehla iné všeobecne známe spoločnosti, ako sú „Coca-Cola“ a „McDonald's“. V rebríčku najsilnejších značiek sveta magazínu Forbes sa v roku 2015 (a aj predchádzajúcich rokoch) značka Apple umiestnila na prvom mieste. V rokoch 2013 až 2015 bol namietateľ v rebríčku najobdivovanejších spoločností magazínu Fortune na prvom mieste.

K samotnému používaniu slovného spojenia „One more thing...“ sa pán L. P. vyjadril nasledovne. Uviedol, že Steve J. vo svojich prejavoch na konferenciách (v tzv. Stevenotes) typicky najprv odprezentoval údaje o predaji produktov namietateľa a prehľad produktov, ktoré boli predstavené počas posledných mesiacov. Následne prezentoval jeden alebo viac nových produktov, a to nasledujúcim spôsobom. Pripomínajúc Petra Falka (ako detektíva Columba z rovnomenného seriálu) najprv predstieral záverečné slová a otočil sa ako keby už opúšťal pódium. Potom sa však vrátil a nový produkt uviedol slovami „Ale je tu ešte jedna vec“ (v origináli v anglickom jazyku „But there's one more thing“). V tradícii tzv. „Stevenotes“ a obzvlášť v používaní „One more thing“ pokračoval pán Tim C., súčasný výkonný riaditeľ namietateľa. Pán L. P. vymenoval viacero podujatí, kde bol slogan „One more thing...“ použitý, resp. produkty, ktoré boli za použitia sloganu „One more thing...“ uvedené na trh. Používanie sloganu „One more thing“ bolo asociované so Stevom J. a namietateľom počas mnohých rokov. Slávu a obľúbenosť tohto sloganu preukazuje množstvo článkov a dokonca fanúšikovských videí. Jedno z nich zverejnené na YouTube má 290 tisíc pozretí, pričom pán L. P. do svojho vyhlásenia zahrnul snímky tohto videa, na ktorých je pán J. a za ním vyobrazené slová „One more thing...“. Existuje tiež fanúšikovská internetová stránka, ktorá obsahuje archív videí Steva J. Je na nej uvedené, že prejavy Steva J. boli často prerušené nezabudnuteľnými „One more thing...“ momentmi, podobne ako tomu bolo u postavy Columba znázornenej Petrom Falkom. Ďalej je tu uvedené, že Steve ich musel milovať, pretože ich využil 31-krát počas jeho pôsobenia u namietateľa. Na internetovej stránke www.macworld.com boli tieto slová použité v titulku „One more thing“: Duch Steva J. naďalej žije“, a aj ďalšie internetové stránky (napr. <http://fusion.net>) odkazujú na používanie týchto slov Stevom J. Neoficiálna biografická stránka pána J. bola tiež pomenovaná „One more thing“. Rovnako použitie tohto sloganu pánom C., súčasným výkonným riaditeľom namietateľa, v spojení s uvedením nových produktov namietateľa na trh pritiahol veľkú pozornosť a obdiv fanúšikov. Dôkaz o tom predstavuje fanúšikovské video na YouTube, ktoré ku koncu marca 2016 malo 30 900 videní. Sláva sloganu „One more thing“ bola opísaná v mnohých článkoch, napr. na internetovej stránke magazínu Forbes, ale aj v článkoch v slovenskom jazyku/na Slovensku. Napokon sa pán L. P. venoval mediálnemu pokrytiu odcudzenia sloganu namietateľa majiteľom, ako aj ročným výdavkom namietateľa na reklamu a údajom o tržbách za jednotlivé roky v Európe. V závere čestného vyhlásenia tiež konštatoval, že extrémne populárne produkty namietateľa, ako iPod, iPhone, iPad a Apple Watch, sa stali súčasťou najslávnejšej značky na svete, značky Apple. Použitie sloganu „One more thing“ spoluzakladateľom a bývalým výkonným riaditeľom namietateľa, p. J. a jeho nástupcom, p. C. vo vzťahu k technologickým produktom namietateľa je nezmazateľne spojené s Apple ako značkou a spoločnosťou. Registrácia sloganu „One more thing“ iným subjektom preto podľa jeho názoru nebude viesť len k pravdepodobnosti jeho zámény s namietateľom, ale bude znamenať istú zámenu.

V súvislosti s týmto dôkazným materiálom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že s ohľadom na vylúčenie aplikácie § 39 správneho poriadku v konaniach vo veciach ochranných známok pred úradom (§ 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach) tento dôkazný materiál môže byť zohľadnený len ako listinný dôkaz, pričom ide o doklad, ktorý má len podporný, resp. doplnkový charakter vo vzťahu k ostatným predloženým dôkazom, a to vzhľadom na skutočnosť, že predmetný dôkazný materiál pochádza priamo od namietateľa (ide o vyjadrenie riaditeľa právneho oddelenia namietateľa), a preto skutočnosti v ňom uvedené musia byť doložené aj ďalšími dôkaznými materiálmi predloženými namietateľom.

Ďalšie namietateľom predložené doklady svedčiace o umiestneniach namietateľa v renomovaných rebríčkoch najúspešnejších, resp. najhodnotnejších značiek sveta, ďalej výňatky z výročných správ namietateľa obsahujúce údaje o tržbách namietateľa, jeho výdavkoch na reklamu, ale aj doklady, resp. články, predmetom ktorých sú informácie o produktoch namietateľa, jeho histórii, úspechoch, hodnote, logu,

ako aj o jeho predstaviteľoch, nepochybne svedčia o dlhoročnom pôsobení, známosti a celosvetovo významnom, resp. silnom postavení namietateľa predovšetkým na trhu s tovarmi ako sú mobilné telefóny, počítače, softvér, nosiče dát, hodinky, ako aj o veľmi vysokej hodnote a celosvetovej úspešnosti značky „Apple“. Tieto namietateľom predložené doklady taktiež svedčia o známosti spoluzakladateľa a bývalého výkonného riaditeľa namietateľa, p. Steva J. a aj o jeho úzkej spätosti s namietateľom a značkou „Apple“. V súvislosti s týmito dôkazmi je však potrebné zdôrazniť, že z hľadiska námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach je rozhodujúce preukázanie používania označenia „One more thing“ namietateľom v obchodnom styku vo vzťahu k jeho tovarom, resp. službám, umožňujúceho vznik práva namietateľa na nezapísané označenie v zmysle cit. ustanovenia, a to pred vznikom práva prednosti napadnutej ochrannej známky, a z hľadiska námietkových dôvodov uplatnených v zmysle § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach je rozhodujúce preukázanie, že označenie „One more thing“ je všeobecne známou známkou vo vzťahu k tovarom, resp. službám namietateľa, pretože na tomto označení (ako nezapísanom označení a všeobecne známej známke) založil namietateľ námietky, a toto slovné spojenie, resp. označenie je predmetom sporu.

Namietateľ za účelom preukázania používania označenia „One more thing“ a nadobudnutia práv k tomuto označeniu v zmysle cit. ustanovení predložil článok zo stránky www.macweb.sk z 15. septembra 2014 a článok zo stránky www.macblog.sk zo 17. júna 2011. Prvý uvedený článok sa týkal noviniek predstavených zo strany namietateľa, medzi ktorými boli aj hodinky Apple Watch, ktoré mali byť uvedené „legendárnou vetou ‚One more thing...‘“. V článku uverejnenom na internetovej stránke na www.macblog.sk je uvedené, že podľa názoru autora „sú ‚One more thing‘ tri slová, ktoré už takmer každý, kto aspoň trochu pozná Apple, asociuje s prezentáciami noviniek riaditeľom Applu, Stevom J.“. Ďalej však autor pokračuje: „Ak by ste to náhodou nevedeli, ide vždy o bonusovú novinku predstavenú úplne na konci prezentácie“.

Spojenia slov „One more thing“ a jeho používania predstaviteľmi namietateľa, predovšetkým p. J., sa týkajú aj ďalšie namietateľom predložené doklady, a to napr. výťažok zo stránok <https://superapple.cz> (článok s názvom „One more thing: J. překvapení, která jsme milovali“ z roku 2013, podľa ktorého Steve J. použil túto vetu po prvýkrát v roku 1999, naposledy v roku 2011, po tomto roku už uvedené slová podľa autora článku neboli používané), www.cesykmac.cz (spomína sa tu „legendárne heslo ‚One more thing...‘“, ktorým Steve J. uvádzal novinky, a jeho použitie v roku 2014 p. Timom C.), www.aktuality.sk (článok informuje o predstavení hodinek „Apple Watch“ vetou „We have one more thing“ v roku 2014), www.techsite.sk (článok z roku 2014 zobrazuje použitie frázy „One more thing...“ Timom C., táto je zobrazená na plátne, resp. ploche za jeho chrbtom), www.filmpress.sk (článok označuje vetu „There is one more thing...“ za typickú vetu Steva J., na ktorú počas prezentácií namietateľa s napätím čakali fanúšikovia, odborníci a konkurenti), www.letemsvetemapple.eu (podľa tohto článku k najznámejším hláškam Steva J. patrí „One more thing“, pričom tento článok informuje o kompilácii, ktorá obsahuje všetky „One more thing“ predstavenia a ktorá sa nachádza na YouTube), www.medan.sk (článok obsahuje údaje o tom, ako predstavenie nových produktov namietateľa, iPhone 6, iPhone 6 Plus, hodinek Apple Watch a systému Apple Pay, komentovali médiá), mobildobodky.sk (v článku sa spomína použitie slovného spojenia „One more thing“ Timom C. pri predstavení hodinek Apple Watch v roku 2014), cz.ako-investovat.sk (v článku „Steve J.“ z roku 2012 sa spomína použitie slovného spojenia „One more thing“ Stevom J. na veľtrhu MacWorld Expo v San Franciscu), www.homie-mag.sk (v článku z roku 2014 sa tiež spomína použitie tohto slovného spojenia Stevom J.), www.monicqa.sk (autorka v článku týkajúcom sa produktov namietateľa uviedla, že kedysi sedávala napäto pred monitorom a čakala na „One more thing“), www.macblog.sk (v článku z roku 2015 je uvedené, že „Apple je verný svojim tradíciám a úvodnú prezentáciu WWDC 2015 ukončil tradične predvedením poslednej, no najdôležitejšej novinky slovami ‚One more thing...‘“), www.macweb.sk (článok z roku 2013 spomína „legendárnu záverečnú vetu Steva J.: ‚One more thing...‘“), <http://vat.pravda.sk> [v článku z roku 2006 „J. previedol Apple k Intelu“ je tiež spomenuté, že nový notebook Steve J. predstavil po svojej tradičnej vete „One more thing“ (ešte jedna vec)], <http://tominator.comper.sk> (v článku z roku 2012 sa tiež spomína typická veta Steva J. počas prezentácií namietateľa – „There is one more thing...“) a strategie.hnonline.sk (článok z roku 2015 sa týka predstavovania noviniek namietateľa - udalosti roka pre fanúšikov Apple, a spomína sa tu slávny záver týchto udalostí so slovami „One more thing“). V článku na stránke www.quora.com sa okrem iného spomína používanie týchto slov seriálovým detektívom Columbom (seriál sa vysielal od 70-tych rokov minulého storočia), a to pred uvedením najdôležitejších skutočností, ktorými obvykle prekvapil adresáta, pretože ich vyslovil až pri svojom odchode, ako aj to, že p. J. používal túto frázu podobným spôsobom.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania dôkazných materiálov predložených namietateľom, týkajúcich sa používania slovného spojenia „One more thing“ predstaviteľmi namietateľa dospel k záveru, že

toto slovné spojenie používal tradične Steve J., (resp. následne aj jeho nástupca Tim C.) vo svojich prejavoch pri uvedení nových produktov namietateľa, čo bolo časti spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenskej republiky preukázateľne známe (informovali o tom viaceré články predložené namietateľom, pričom tieto tiež obsahovali informácie o známosti používania tohto slovného spojenia). Orgán rozhodujúci o rozklade však vychádzajúc z predložených dokladov zastáva názor, že uvedenú časť spotrebiteľskej verejnosti predstavovali predovšetkým fanúšikovia namietateľa, ktorí sa okrem tovarov, resp. služieb zaujímali aj o širšie okolnosti súvisiace s aktivitami namietateľa, prípadne pisatelia a čitatelia periodík zameraných na oblasť informačných technológií a telekomunikácií, resp. odborná verejnosť. Vychádzajúc z názvov zdrojov, resp. z internetových adries, z ktorých predložené články pochádzajú, je zrejmé, že väčšinou ide o stránky zamerané priamo na namietateľa alebo aspoň na spomínané oblasti – informačné technológie, telekomunikácie (<https://superapple.cz>, www.ceskykmac.cz, www.techsite.sk atď.). Namietateľom nebol preukázaný ich reálny dosah a podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade ani dosah tejto informácie na širokú spotrebiteľskú verejnosť na území Slovenskej republiky. Rovnako možno skôr predpokladať pri uvedenej časti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, že sa mohla stretnúť s touto informáciou na Wikipédii, resp. cudzojazyčných stránkach, výtlačky z ktorých tiež namietateľ predložil (www.applegazette.com, www.quora.com, www.forbes.com). Okolnosti uvedenia nových produktov namietateľa na trh (a v rámci nich aj používanie konkrétnych slov p. J., resp. jeho nástupcom p. C. pri uvádzaní nových produktov) napriek širokej známosti samotného namietateľa a jeho produktov podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nemuseli byť nevyhnutne známe širokej spotrebiteľskej verejnosti zaujímajúcej sa o kúpu tovarov, ako sú mobilné telefóny, počítače, nosiče dát, hodinky a pod. na území Slovenskej republiky, ktorá v predmetnom prípade predstavuje relevantnú verejnosť a z pohľadu ktorej je potrebné hodnotiť vznik práv k nezapísanému označeniu či všeobecne známej známke.

Odhliadnuc od uvedeného orgánu rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa predovšetkým k samotnému používaniu frázy „One more thing“ predstaviteľmi namietateľa, konkrétne k spôsobu jej používania, pretože charakter alebo spôsob jej používania predstavuje rozhodujúcu skutočnosť pre určenie, či mohli vzniknúť práva namietateľa k nezapísanému označeniu v tomto znení v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, resp. k všeobecne známej známke v zmysle § 7 písm. c) a d) tohto zákona.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania predložených dôkazných materiálov konštatuje, že spojenie slov „One more thing“ podľa predložených dokladov nebolo používané p. J. (a ani p. C.) na označovanie tovarov a služieb, resp. takéto používanie uvedeného slovného spojenia namietateľom a jeho predstaviteľmi z predložených dôkazných materiálov nevyplýva. Slová „One more thing“ boli predstaviteľmi namietateľa, predovšetkým p. J., používané ako súčasť prejavu na konferenciách za účelom upútania pozornosti publika na časť, kedy dochádzalo k predstavovaniu nových produktov namietateľa. Slovné spojenie „One more thing“ (v preklade do slovenského jazyka „ešte jedna vec“) predstavuje v anglickom jazyku bežné spojenie slov používané v rámci rečového prejavu s cieľom v závere doplniť už uvedené informácie o posledný údaj, resp. informáciu. Z namietateľom predložených dôkazov (napr. výtlačok zo stránky www.quora.com) vyplynulo, že do určitej miery špecifickým spôsobom toto slovné spojenie používala v minulosti seriálová postava detektív Columbo v podaní Petra Falka, pričom obdobným spôsobom začal uvedené slovné spojenie používať v roku 1999 aj p. J. pri svojich prezentáciách a opakovaným používaním sa táto fráza následne stala tradičným spôsobom uvedenia noviniek namietateľa. Použitie tejto frázy preto pútalo pozornosť publika, vrátane novinárov a fanúšikov, ktorí boli už zvyknutí, že po uvedených slovách príde predstavenie očakávanej, obvykle prevratnej novinky zo strany namietateľa. Išlo teda o použitie bežného slovného spojenia v rámci prezentácie spôsobom, ktorým prezentujúci (p. J., neskôr p. C.) upútal pozornosť publika, avšak nie o používanie označenia vzťahujúceho sa na konkrétne tovary alebo služby namietateľa. Takéto používanie nebolo žiadnym z predložených dôkazných materiálov preukázané. Zo žiadnych predložených dôkazných materiálov nevyplývalo, že uvedené spojenie slov bolo používané ako označenie tovarov a služieb alebo že by mohlo byť takto spotrebiteľmi vnímané, resp. že plnilo funkciu rozlišujúceho označenia pre konkrétne tovary alebo služby namietateľa. Z predložených dokladov naopak vyplynulo, že toto slovné spojenie bolo predovšetkým fanúšikmi namietateľa, resp. p. J. vnímané ako typický, ikonický výrok p. J. v rámci jeho prezentácií. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že preukázané používanie uvedených slov nemohlo viesť k získaniu práv k nezapísanému označeniu „One more thing“ v zmysle v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach a ani nemôže svedčiť o právach namietateľa k všeobecne známej známke „One more thing“ v zmysle § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach.

Uvedená skutočnosť, ktorá vyplynula zo zhodnotenia namietateľom predložených dôkazných materiálov, je sama osebe podstatnou skutočnosťou, pre ktorú nemožno vyhovieť námietkam podaným zo žiadneho

z uplatnených námietkových dôvodov, keďže v dôsledku nej nemožno považovať zákonné podmienky citovaných ustanovení (používanie nezapísaného označenia a vznik práva k nezapísanému označeniu, ako ani používanie všeobecne známej známky) za splnené. Preukázanie práva namietateľa k nezapísanému označeniu [vo vzťahu k § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach] a preukázanie práva namietateľa k všeobecne známej známke [vo vzťahu k § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach] je nevyhnutným predpokladom, aby bolo možné vyhovieť námietkam uplatneným v zmysle citovaných ustanovení, pričom bolo povinnosťou namietateľa predložiť o týchto právach presvedčivé dôkazy. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedených skutočností súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že zákonné podmienky v prípade uplatnených námietkových dôvodov v preskúvanom prípade nemožno považovať za splnené.

Pokiaľ namietateľ v podanom rozklade zastal názor, že ustanovenia § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach neukladajú podmienku označovania konkrétnych tovarov označením, na ktorom sa podané námietky zakladajú, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Predmetné ustanovenia výslovne určujú výsledok porovnania tovarov a/alebo služieb nárokovaného označenia s tovarmi a/alebo službami, na ktoré sa vzťahuje všeobecne známa známka, ako zásadný pre posúdenie relevantnosti námietok podaných na základe práva k všeobecne známej známke, a teda práve naopak zákon o ochranných známkach jednoznačne predpokladá spätosť všeobecne známej známky s konkrétnymi tovarmi alebo službami (t. j. že ide o označenie tovarov a/alebo služieb). Samotný pojem všeobecne známa známka a jeho postavenie v systéme ochranných známk podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nevyvoláva akékoľvek pochybnosti, že musí ísť o označenie vzťahujúce sa na konkrétne tovary a služby, ktoré zároveň spĺňa podmienku známosti u podstatnej časti relevantnej verejnosti, pričom takto je jednotne chápaný v známkovo-právnej praxi uplatňovanej úradom, zahraničnými úradmi či Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ podaným rozkladom nevyvrátil závery vyplývajúce z prvostupňového rozhodnutia. Záver prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. c), d) a f) zákona o ochranných známkach je potrebné považovať za správny, a preto bolo dôvodné predmetné námietky zamietnuť v celom rozsahu.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o.

Krasovského 13

851 01 Bratislava

II.

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.

Budatínska 12

851 06 Bratislava