




Banská Bystrica 2. 11. 2021  
POZ 1824-2020/N-144-2021


## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo Drive Corona, California 92879, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou,

Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 21.8.2020 prihlasovateľom GGW s. r. o., Ulica pri plavárni 3419/1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária GOGA a spol., s. r. o., Kupeckého 4, 040 01 Košice-Juh (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1824-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1824-2020, sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1824-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.1.2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich ochranných známk EÚ so skorším právom prednosti ako zverejnené označenie:



-  č. 10500957 s právom prednosti od 16.12.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- „BURN“ č. 16864928 s právom prednosti od 15.6.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),



- č. 2330330 s právom prednosti od 4.8.2001, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),



- č. 10259687 s právom prednosti od 13.9.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“),



- č. 15816151 s právom prednosti od 12.9.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“),



- č. 18224489 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „šiesta staršia ochranná známka“),



- č. 18224750 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „siedma staršia ochranná známka“),



- č. 18224965 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „ôsma staršia ochranná známka“).

Namietateľ ďalej porovnával staršie ochranné známky so zverejneným označením z vizuálneho hľadiska, pričom uviedol, že zverejnené označenie je tvorené obrazovým prvkom, znázorňujúcim sálajúci plameň, pozostávajúci z červených geometrických tvarov predstavujúcich jazyky plameňa, ktoré sú oddelené bielymi vlnovkami, čo potvrdzuje aj obrazové zatriedenie do triedy 01.15.05. Pri prvej staršej ochrannej známke skonštatoval, že je tvorená obrazovým prvkom znázorňujúcim sálajúci plameň, pričom zverejnené označenie pozostáva z obdobných geometrických tvarov s jediným rozdielom spočívajúcim v rozdelení jazykov plameňa v dolnej časti.

Pri porovnaní tretej až ôsmej staršej ochrannej známky so zverejneným označením namietateľ obdobne skonštatoval podobnosť obrazových prvkov, ktoré, ako uviedol, budú u priemerného spotrebiteľa predovšetkým evokovať sálajúci plameň a jednotlivé odlišnosti nebudú mať zásadný vplyv na vnímanie relevantnej verejnosti, a preto označil zverejnené označenie v značnej miere za podobné s namietanými ochrannými známkami.

Pri fonetickom porovnaní zverejneného označenia s obrazovými staršími ochrannými známkami namietateľ uviedol, že slovné vyjadrenie obrazových prvkov znázorňujúcich sálajúci plameň bude znieť foneticky rovnako v porovnávaných označeniach, pričom aj slovné prvky v druhej, tretej, štvrtej a ôsmej staršej ochrannej známke budú foneticky evokovať oheň, resp. plameň.



Namietateľ ďalej konštatoval zhodu porovnávaných označení zo sémantického hľadiska vzhľadom na to, že všetky zhodne vyjadrujú sálajúci oheň.

Porovnaním prihlásených tovarov a tovarov zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 30, ako sú „kakao; káva; nepražená káva; čaj; cukor; cukrovinky; čokoláda“ namietateľ dospel k záveru o ich zhode a dodal, že kakao, káva a čokoláda predstavujú doplnkový tovar k mliečnym kakaovým, kávovým a čokoládovým nápojom prihláseným pre zverejnené označenie, na základe čoho predmetné tovary označil za podobné. K prihláseným tovarom „sušienky, keksy; zákusky“ uviedol, že tieto spadajú pod zapísané tovary „prípravky z obilnín, pečivo“.

V ďalšej časti, v ktorej namietateľ odôvodňoval dobré meno starších ochranných známk, zároveň uviedol, že pri rozhodovaní o pravdepodobnosti zámény je vždy potrebné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky vzhľadom na to, že čím je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky silnejšia, tým vyššia bude pravdepodobnosť zámény (rozsudok z 11. novembra 1997, Sabèl, C-251/95, bod 24). Ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už v dôsledku svojej povahy alebo z dôvodu známosti na trhu, sú preto chránené v širšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, bod 18).

V nadväznosti na uvedené namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť je jednou z dcérskych spoločností holdingovej spoločnosti Monster Beverage Corporation so sídlom v Corone v Kalifornii vyvíjajúcej a predávajúcej energetické nápoje. Namietateľ dodal, že v roku 2015 spoločnosť Monster Beverage Corporation získala značku BURN a značku dizajnu/tvaru plameňa od predchádzajúceho vlastníka - spoločnosti The Coca-Cola Company, ktorá pôvodne uviedla energetický nápoj BURN na trh už v roku 2000 a súčasne postúpila vlastníctvo na svoju dcérsku spoločnosť Energy Beverages LLC, pričom od roku 2015 Energy Beverages v spojení so spoločnosťou The Coca-Cola Company uvádzajú na trh energetické nápoje



BURN najmä pod značkami ,  („Flame Design“), „BURN®“ a „BURN ENERGY®“ (ďalej označované všeobecne ako „BURN“) s podporou masívnych celosvetových reklamných kampaní (dôkazy - Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3, <https://www.burn.com/sk/sk/products>).

Namietateľ ďalej uviedol sortiment nápojov predávaných pod značkou „BURN“, ktorými sú „BURN



ENERGY“ , a ktoré predáva spotrebiteľom približne v 60 krajinách po celom svete vrátane Slovenska (aj prostredníctvom internetových obchodov – dôkaz – Príloha – BURN – eshops-SK), pričom k 17.5.2017 bol energetický nápoj „BURN“ dostupný v 37 krajinách Európy (dôkaz – Príloha BURN – Wikipedia).

V ďalších prílohách sú, ako uviedol namietateľ, fotografie zobrazujúce plechovky energetických nápojov označených ochrannými známkami namietateľa, názvy supermarketov, kde boli fotografie urobené, faktúry spoločnosti „Monster Energy Limited“ preukazujúce predaj rozličných druhov energetických nápojov BURN v rokoch 2015 až 2020 odberateľom v členských krajinách Európskej Únie (ďalej aj len „EÚ“) vrátane Slovenska.

Namietateľ dodal, že vynaložil značné prostriedky na propagáciu energetických nápojov BURN sponzorovaním hudobných festivalov, festivalov elektronickej a tanečnej hudby a iných živých podujatí, a že na ostrove Ibiza je každoročne usporadúvaná súťaž „Burn Studios Residency“ pre začínajúcich producentov a dídžejov, ktorej sa v rokoch 2015 až 2017 zúčastnili aj slovenskí dídžeji.

Okrem toho namietateľ poukázal na rozsiahlu sponzorskú činnosť na známych športových podujatiach (umiestnenie značky „BURN“ na prilbách, kombinézach, automobiloch), ako sú napr. preteky Formuly 1,

ktoré v roku 2015 sledovalo približne 1,5 miliardy televíznych divákov (dôkaz – Príloha - BURN – Lotus F1) alebo pôsobenie v pozícii oficiálneho sponzora nápoja pre olympijské hry v Soči v roku 2014 (dôkaz – Príloha – BURN – ZOH Soči), pričom dodal, že značka „BURN“ je známa z mnohých snowbordových a skatebordových filmov (dôkaz – Príloha – BURN – filmy).

V nadväznosti na uvedené namietateľ skonštatoval, že jeho ochranné známky je nutné považovať za ochranné známky s dobrým menom, pričom dotknuté tovary v triede 32 označil za tovary, ktoré sú určené rovnakým koncovým užívateľom ako tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 30 a patria do príbuzných odvetví trhu, keďže sa nachádzajú na rovnakých predajných miestach.

V závere namietateľ zhrnul, že vzhľadom na podobnosť sporných označení existuje pravdepodobnosť ich zámeny aj z dôvodu pravdepodobnej asociácie medzi nimi, a preto vzhľadom na obchodnú hodnotu spojenú s povestou a rozlišovacou spôsobilosťou skorších ochranných známok a vzhľadom na rozsiahle používanie ďalších ochranných známok EÚ tvoriacich známkový rad (dôkaz – príloha – Doplnenie známkového radu EUTM), by prihlasovateľ používaním zverejneného označenia mohol neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena namietaných ochranných známok.

Namietateľ skonštatoval, že hmotnoprávne podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach sú naplnené, preto navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia, POZ 1818-2020, zamietol.

Podaním zo 4.1.2021 namietateľ doplnil odôvodnenie námietok, kde v nadväznosti na porovnanie tovarov dodal, že ako tovary namietateľa (energetické nápoje) tak aj prihlásené tovary (sušienky, keksy, čokoláda, cukrovinky, mliečne čokoládové, kakaové alebo kávové nápoje) patria k produktom na zvýšenie energie človeka, možno ich kúpiť v rovnakých predajniach a sú určené na bežnú konzumáciu, pričom športovci alebo mladí ľudia navštevujúci športové podujatia ich často používajú v kombinácii, a preto spotrebiteľ môže oprávnenne predpokladať, že tovary prihlásené pre zverejnené označenie uvádza na trh namietateľ alebo s ním úzko súvisia.

Na podporu uvedeného namietateľ doložil fotografie energetických nápojov s obsahom kofeínu so značkou



„BURN“, a to , ktoré sa predávali pred podaním prihlášky zverejneného označenia, napr. v Španielsku sa v období rokov 2014 až 2016 predalo mesačne od 5 000 do 10 000 plechoviek, pričom ich vzťah s kávou a kávovými nápojmi je podľa namietateľa evidentný.

Listom úradu z 27.1.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 30.3.2021 uviedol, že námietky sú nedôvodné vzhľadom na to, že zverejnené označenie nie je zhodné ani podobné so staršími ochrannými známkami, a preto nevyvolá na strane verejnosti nebezpečenstvo zámeny a nebude ani spôsobilé privodiť si výhody z dobrého mena starších ochranných známok.

Prihlasovateľ k vyobrazeniu zverejneného označenia skonštatoval, že toto symbolizuje vôňu kávy využitím obrazu stúpajúcej horúcej pary typickej pre horúci nápoj, pričom červená farba je symbolom kávy ako prirodzená farba nepraženého zrna kávovníka. Z uvedeného dôvodu sú podľa prihlasovateľa označenia odlišné zo sémantického aj fonetického hľadiska a z vizuálneho hľadiska ide rovnako o úplne odlišné a nezameniteľné symboly.

Prihlasovateľ poukázal aj na to, že zverejnené označenie je tvorené geometrickými tvarmi vyznačujúcimi sa pravidelnými tvarmi bez zmeny farieb a prechodov do ich odtieňov na rozdiel od starších ochranných známok, ktoré predstavujú realistické fotografické vyobrazenie nepravidelných tvarov s prechodmi do iných farieb a odtieňov.

K porovnaniu tovarov prihlasovateľ uviedol, že prihlásené a zapísané tovary sa zhodujú sčasti len v zatriedení tovarov do rovnakých tried, avšak tovary označované zverejneným označením sú predovšetkým káva a čaj, ktoré sú ponúkané v tichom kludnom prostredí naopak od tovarov označovaných staršími

ochrannými známkami, ktorými sú energetické nápoje vyznačujúce sa odlišnou chuťou, a ktoré sú predávané pri iných príležitostiach a v inom prostredí charakteristickou energickosťou mladých ľudí v súvislosti so športovou činnosťou extrémnej povahy. Sporné tovary sú preto podľa prihlasovateľa zamerané na nezameniteľné kategórie spotrebiteľov. Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ vylúčil aj teoretickú možnosť zámény tovarov na strane verejnosti, ako aj možnosť teoretického neoprávneného ťaženia prihlasovateľa z dobrého mena ochranných znáмок namietateľa.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol zamietnutie námietok.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) citovaného zákona.

Podľa § 30 zákona o ochranných známkach po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Počítanie lehôt je definované v § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.


Koniec trojmesačnej lehoty na podanie námietok proti zápisu prihlášky zverejneného označenia POZ 1824-2020 pripadol na sobotu 2.1.2021, a preto v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov lehota uplynula až 4.1.2021, na základe čoho odôvodnenie námietok a dôkazy predložené úradu 3.1.2021, ako aj doplnenie námietok a dôkazov zo 4.1.2021 úrad považuje za podané včas, a teda prípustné.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**


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 neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

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).


V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1824-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.8.2020 prihlasovateľom GGW s. r. o., Ulica pri plavárni 3419/1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2020 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Ďalej bolo zistené, že namietateľ Energy Beverages LLC, 2390 Anselmo Drive Corona, California 92879, Spojené štáty americké je majiteľom:


- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 10500957 s právom prednosti od 16.12.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 5, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka),


- slovnej ochrannej známky EÚ „BURN“ č. 16864928 s právom prednosti od 15.6.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka),


- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 2330330 s právom prednosti od 4.8.2001, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 10259687 s právom prednosti od 13.9.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (štvrtá staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 15816151 s právom prednosti od 12.9.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (piata staršia ochranná známka),


- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 18224489 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (šiesta staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 18224750 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (siedma staršia ochranná známka),

- obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 18224965 s právom prednosti od 9.4.2020, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ôsma staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky pozostávajúce z obrazového prvku plameňa samotného alebo v spojení so slovnými prvkami „BURN“ a „BURN ENERGY“ majú dobré meno v dôsledku ich intenzívneho používania od roku 2015 najmä v súvislosti s energetickými nápojmi (aj s obsahom kofeínu), ktoré predáva odberateľom v členských krajinách EÚ vrátane Slovenska. Namietateľ ďalej uviedol, že je jednou z dcérskych spoločností holdingovej spoločnosti Monster Beverage Corporation so sídlom v Corone v Kalifornii vyvíjajúcej a predávajúcej energetické nápoje, pričom predložil faktúry spoločnosti „Monster Energy Limited“ preukazujúce predaj rozličných druhov energetických nápojov BURN v rokoch 2015 až 2020. Zároveň konštatoval, že vynaložil značné prostriedky na propagáciu energetických nápojov sponzorovaním hudobných festivalov, festivalov elektronickej a tanečnej hudby a iných živých podujatí ako aj športových podujatí, ktorých sledovanosť dosiahla 1,5 miliardy televíznych divákov. Z uvedených

dôvodov podľa namietateľa tak môže zverejnené označenie  , pre ktoré existuje pravdepodobnosť zámieny a asociácie s jeho staršími ochrannými známkami, neoprávnené ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti a ich dobrého mena.

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 známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
  - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk,
  - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
  - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

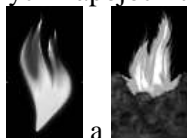
### **Dobré meno starších ochranných známk**

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

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie na územie Európskej únie.


Namietateľ v podaní námietok konkrétne neoznačil, ktoré zo starších ochranných známk majú mať status „dobrého mena“, preto sa úrad venoval zhodnoteniu predložených dôkazov, ktoré by mali jednoznačne preukazovať konkrétne označenie/označenia, ktoré podľa namietateľa získalo/získali dobré meno na území Slovenskej republiky, resp. na území Európskej únie, a to v relevantnom období - pred 21.8.2020.

Na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk namietateľ predložil ním spracovaný dokument, v ktorom zhrnul „príbeh“ označenia „BURN“ používaného na energetických nápojoch, ktorý, ako uviedol, vyvinula spoločnosť The Coca-Cola Company, a ktorý bol uvedený na trh v severnej Európe v roku 2000. V dokumente je uvedené, že spoločnosť namietateľa sa zaoberá vývojom, výrobou, marketingom a predajom energetických nápojov, pričom od uvedenia pôvodného energetického nápoja BURN v roku 2000, jeho spoločnosť a jej predchodcovia používali na energetických nápojoch a v súvislosti s propagáciou výrobkov




najmä ochranné známky s obrazovým prvkom plameňa a slovné ochranné známky „BURN“ a „BURN ENERGY“. V dokumente namietateľ ďalej uviedol, že v roku 2015 spoločnosť The Coca-Cola Company previedla vlastníctvo značky BURN na spoločnosť Monster Beverage Corporation, jedného z najväčších výrobcov nápojov na svete, ktorá následne previedla vlastníctvo na svoju dcérsku spoločnosť Energy Beverages LLC (namietateľ), pričom spoločnosť Monster Beverage Corporation prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Energy Beverages pokračuje v distribúcii produktov BURN prostredníctvom globálnej siete fľaškovania spoločnosti The Coca-Cola Company. V dokumente namietateľ podotkol, že ďalšie odkazy v odôvodnení námietok a v dôkazoch na energetické nápoje zahŕňajú akékoľvek použitie označenia „BURN“ a obrazového prvku plameňa, sponzorstvo a propagáciu, ako aj predaj uskutočňovaný


spoločnosťou The Coca-Cola Company ako predchádzajúcim vlastníkom značky BURN alebo aj pridruženými spoločnosťami Energy Beverages a súvisiacimi spoločnosťami. Namietateľ ďalej opisoval spôsob propagácie, reklamy a sponzorstva označenia „BURN“ a obrazového prvku plameňa a uviedol rad energetických nápojov spoločnosti namietateľa, ktorý zahŕňa nasledujúce nápoje: „BURN ORIGINAL“, „BURN EXTRA ENERGY“, „BURN WITH JUICE (BURN CON ZUMO)“, „BURN TROPICAL“, „BURN BERRY“, „BURN BLUE“, „BURN MOCHA ENERGY“, „BURN SUGARFREE“, „BURN LEMON ICE“, „BURN DAY“, „BURN ZERO“, „BURN PASSION PUNCH“, „BURN APPLE KIWI“ a „BURN DARK ENERGY“, ktoré sú v súčasnosti predávané spotrebiteľom v šesťdesiatich krajinách sveta vrátane európskych krajín, ako napr. Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Island, Taliansko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko.


Uvedené namietateľ podporil aj predložením výtlačku z internetovej encyklopédie [https://en.wikipedia.org/wiki/Burn\\_\(energy\\_drink\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Burn_(energy_drink)) z 2.1.2021 (posledná aktualizácia stránky 29.12.2020) o energetickom nápoji BURN, kde je uvedené, že jeho majiteľom a distribútorom je The Coca-Cola Company. V článku sa ďalej uvádza, že energetický nápoj BURN bol predstavený v roku 2001 a je distribuovaný do 80 krajín sveta, z toho do 37 krajín Európy vrátane Slovenska, pričom je tu uvedený aj odkaz na domovskú stránku namietateľa [www.burn.com](http://www.burn.com), kde sa v hornej časti stránky nachádza označenie  (obrazový prvok plameňa siedmej staršej ochrannej známky) a v spodnej časti informácia o majiteľovi stránky – spoločnosti namietateľa „BURN - ©2021 Energy Beverages LLC“.

Namietateľ ďalej predložil odkaz na domovskú stránku namietateľa pre Slovensko <https://www.burn.com/sk/sk/products> s časovým údajom roka 2021, s ponukou produktov z radu „BURN“,

kde sú vyobrazené energetické nápoje BURN ORIGINAL  , BURN Apple Kiwi  a BURN Lemon

Ice  a výtlačky z internetových obchodov s ponukou energetických nápojov BURN z 1.1.2021,

konkrétne s ponukou energetického nápoja  na stránke <https://eshop.zmservis.sk/energeticky-napoj-burn->

4186sk/ a energetického nápoja  na stránkach [www.mihi.sk](http://www.mihi.sk), [https://leoness.sk/burn-energeticky-napoj-burn-p243795](https://leoness.sk/burn-energeticky-napoj-burn/p243795) a <https://incomp.sk/burn-energeticky-napoj-burn/p-674825>.

Vzhľadom na to, že predmetné dôkazy nespádajú do relevantného časového obdobia, je možné tieto dôkazy považovať len za podporné dôkazy, ktoré poskytujú informácie o existencii rôznych druhov energetického nápoja BURN, pričom z výpisov z registra EUIPO pre staršie ochranné známky je zřejmý ich pôvodný majiteľ The Coca-Cola Company, ktorý previedol práva na staršie ochranné známky v roku 2015 na spoločnosť Monster Beverage Corporation a táto následne na spoločnosť namietateľa. S výrobkami namietateľa sa mala možnosť stretnúť aj slovenská spotrebiteľská verejnosť, o čom svedčí ponuka energetických nápojov na slovenských internetových stránkach, čo namietateľ podporil aj predloženými siedmimi faktúrami z júna až októbra a decembra 2016 a apríla 2017 pre odberateľa v Slovenskej republike spolu na 22 240 kusov tovaru „BURN ORIGINAL CZ/SK 12/355ml“, 8800 kusov tovaru „BURN LEMON ICE CZ/SK 12/355ml“ a 14284 kusov tovaru „BURN APPLE KIWI CZ/SK 12/355ml“.

Ďalej namietateľ predložil množstvo faktúr vystavených spoločnosťou Monster Energy Limited, Dublin, Írsko, na ktorých nie je možné identifikovať tovar (uvedený je len kód tovaru, pričom pri poplatku za dopravu a poistenie je uvedené slovo „BURN“), konkrétne 19 faktúr z júna až decembra 2015 pre odberateľov v Nórsku, Maďarsku, Českej republike, Dánsku, Francúzsku a Slovensku, 25 faktúr z januára až decembra 2016 pre odberateľov v Maďarsku, Dánsku, Francúzsku, Poľsku a Slovensku, 14 faktúr z marca až mája a júla až decembra 2017 pre odberateľov v Maďarsku, Dánsku, Francúzsku, 10 faktúr z januára až



apríla a júna až novembra 2018 pre odberateľov v Maďarsku, Dánsku, Francúzsku, 3 faktúry z marca, apríla, júla a novembra 2019 pre odberateľov v Rumunsku, Belgicku, Dánsku, Švédsku a 1 faktúra z augusta 2020 pre odberateľa v Belgicku. Ďalšie faktúry predložené namietateľom svedčia o predaji značného množstva energetických nápojov BURN nie len na Slovensku ale aj v ďalších krajinách EÚ v rozhodnom období pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Ide o nasledujúce faktúry vystavené spoločnosťou Monster Energy Limited, Dublin, Írsko, na tovar zahŕňajúci v názve slovný prvok „BURN“ v spojení s ďalšími slovnými prvkami:

- celkovo 9 faktúr z októbra a novembra 2015, februára, apríla až júna a septembra 2016 pre odberateľa v Španielsku na 35 097 kusov tovaru „BURN COFFEE MOCHA ES 24/250ml“ (namietateľ doložil aj dve



fotografie letáku s ponukou energetického nápoja s obsahom kofeínu v španielskom jazyku),

- celkovo 14 faktúr z júna, augusta a decembra 2016, mája, augusta a novembra 2017, januára, júna a decembra 2018 a marca, augusta a októbra 2019 pre odberateľa v Estónsku spolu na 13 772 kusov tovaru „BURN ORIGINAL EE/LV/LT 12/355ml“, 7 200 kusov tovaru „BURN APPLE KIWI EE/LV/LT 12/355ml“, 1 920 kusov tovaru „BURN LEMON ICE EE/LV/LT 12/355ml“ a 7 300 kusov tovaru „BURN PASSION PUNCH EE/LV/LT 12/355ml“,

- celkovo 29 faktúr z júna až augusta, novembra a decembra 2016, januára až mája, júla, augusta a októbra až decembra 2017, januára až marca, mája, júna, augusta a októbra 2018 a februára 2019 pre odberateľa v Litve spolu na 65 021 kusov tovaru „BURN ORIGINAL EE/LV/LT 12/355ml“, 20 266 kusov tovaru „BURN APPLE KIWI EE/LV/LT 12/355ml“, 9 440 kusov tovaru „BURN LEMON ICE EE/LV/LT 12/355ml“, 14 846 kusov tovaru „BURN PASSION PUNCH EE/LV/LT 12/355ml“ a 3 840 kusov tovaru „BURN MANGO EE/LV/LT 12/355ml“,

- celkovo 13 faktúr z júna, júla a októbra 2016, januára, júla, októbra a novembra 2017, januára, februára, apríla, júna a októbra 2018 a februára 2019 pre odberateľa v Lotyšsku spolu na 31 840 kusov tovaru „BURN ORIGINAL EE/LV/LT 12/355ml“, 10 932 kusov tovaru „BURN APPLE KIWI EE/LV/LT 12/355ml“, 2 560 kusov tovaru „BURN LEMON ICE EE/LV/LT 12/355ml“ a 5 600 kusov tovaru „BURN PASSION PUNCH EE/LV/LT 12/355ml“,

- celkovo 6 faktúr z októbra 2016, júna 2017, januára, júna a septembra 2018 a februára 2019 pre odberateľa v Maďarsku spolu na 48 072 kusov tovaru „KIT BURN PASSION PUNCH HU MESB0036 12UN“, 60 024 kusov tovaru „KIT BURN CHERRY HU MESB0054 12UN“, 24 000 kusov tovaru „KIT BURN ORIGIN HU MESB0051 12UN“, 24 000 kusov tovaru „KIT BURN LEMON HU MESB0035 12UN“, 60 000 kusov tovaru „KIT BURN ORIGIN HU MESB0037 12UN“, 24 024 kusov tovaru „KIT BURN ORIGIN ZERO HU MESB0037 12UN“, 24 024 kusov tovaru „KIT BURN ORIGIN ZERO HU MESB0051 12UN“, 48 kusov tovaru „KIT BURN MANGO HU MESB0100 12UN“ a 24 kusov tovaru „KIT BURN PASSION PUNCH HU MESB0082 12UN“,

- celkovo 3 faktúry z októbra 2016, júna a augusta 2017 pre odberateľa v Chorvátsku spolu na 1 280 kusov tovaru „BURN LEMON ICE HR/SI/BA 12/355ml“, 1 280 kusov tovaru „BURN APPLE KIWI HR/SI/BA 12/355ml“ a 6 560 kusov tovaru „BURN ORIGINAL HR/SI/BA 12/355ml“,

- celkovo 18 faktúr z novembra 2016, apríla až decembra 2017 a januára až apríla 2018 pre odberateľa v Českej republike spolu na 35 680 kusov tovaru „BURN ORIGINAL CZ/SK 12/355ml“, 6 880 kusov tovaru „BURN LEMON ICE CZ/SK 12/355ml“ a 22 692 kusov tovaru „BURN APPLE KIWI CZ/SK 12/355ml“,

- celkovo 21 faktúr z novembra a decembra 2016, marca, apríla, júna až augusta 2017, januára, februára, apríla, júna až decembra 2018, mája 2019 a februára 2020 pre odberateľa v Poľsku spolu na 624 kusov tovaru „KIT BURN PASSION PUNCH PO MESB0047 12UN“, 1 260 kusov tovaru „BURN ORIGINAL PL/RO 4/6/500ml“, 60 kusov tovaru „KIT ULTRA PASSION PUNCH RS MESB0080 12UN“, 24 kusov tovaru „KIT BURN PASSION PUNCH PO MESB0082 12UN“, 96 kusov tovaru „KIT BURN MANGO EU MESB0088 12UN“ a 48 kusov tovaru „KIT BURN SOUR TWIST 12.5 EU 12UN“,

- celkovo 3 faktúry z augusta 2017 a januára 2018 pre odberateľa v Dánsku spolu na 48 kusov tovaru „KIT BURN LEMON ICE EU MESB0060 12UN“ a 24 kusov tovaru „KIT BURN ZERO DK MESB0059 12UN“,



- celkovo 2 faktúry z februára 2019 a marca 2020 pre odberateľa v Portugalsku na 48 kusov tovaru „KIT BURN PASSION PUNCH PO MESB0082 12UN“,

- celkovo 2 faktúry z marca 2019 a 18. augusta 2020 pre odberateľa v Holandsku na 72 kusov tovaru „KIT BURN SOUR TWIST NO 12UN“.

Preložené faktúry v spojení s množstvom fotografií reklamných pútačov umiestnených na ulici pred prevádzkou, fotografií prevádzok rôznych predajní, regálov v obchodoch, supermarketoch, benzínových

staníc s ponukou rôznych druhov energetických nápojov BURN alebo fotografií zákazníkov držiacich v ruke energetický nápoj BURN, ktoré boli nafotené v roku 2009 v Chorvátsku, v roku 2003, 2015 a 2017 v Dánsku, v roku 2018 v Estónsku, v rokoch 2013 až 2016 v Maďarsku, v roku 2016 v Taliansku, v roku 2019 v Lotyšsku, v roku 2015 a 2018 v Litve, v roku 2018 v Poľsku, v roku 2017 v Portugalsku, v roku 2016 v Slovinsku, v rokoch 2016 až 2018 v Španielsku a v rokoch 2015 až 2018 vo Švédsku, v Slovenskej a Českej republike bez uvedenia dátumu, potvrdzujú predaj energetických nápojov na podstatnom území EÚ. Finančné údaje boli z faktúr odstránené, ale dátum každej faktúry, mesto a krajina, do ktorej boli odoslané je viditeľné, pričom v spojení s obrázkami sortimentu nápojov predávaných pod značkou „BURN“ uvedených namietateľom v odôvodnení námietok je možné konštatovať najmä použitie obrazového prvku plameňa




siedmej (  ) a štvrtej (  ) staršej ochrannej známky na vyfaktúrovaných nápojoch na podstatnej časti územia EÚ.

Známosť ochranných znáмок namietateľa posilňovalo aj uskutočňovanie pravidelnej súťaže pre mladých DJ-ov pod názvom Burn Residency v krajinách EÚ vrátane Slovenskej republiky, víťazi ktorých potom súťažia na najväčšej celosvetovej DJ-kej súťaži na Ibize o výhru 100 000 eur. V súvislosti s uvedeným namietateľ predložil:

- výťahok internetovej stránky <https://www.klix.ba/magazin/zelis-biti-rezident-dj-na-ibizi-prijavi-se-na-burn-residency/150203087> z 5.9.2019 s informáciou o konaní národného kola Burn Residency v Bosne



a Hercegovine v roku 2015, pričom na stránke je obrázok energetického nápoja (  ) (štvrtá staršia ochranná známka);



- výťahok internetovej stránky <https://uesmag.com/burn-residency-mix-off-2015-galerija/> z 5.9.2019 s galériou fotografií z národného kola Burn Residency v Záhrebe v roku 2015, pričom na stránke je






obrázok energetických nápojov (obrazový prvok plameňa štvrtej staršej ochrannej známky);

- printscreeny množstva príspevkov na nástenke facebookového profilu „Burn Energy Drink“ z udalosti Burn Residency, na ktorých je obrazový prvok plameňa štvrtej staršej ochrannej známky, napr. z 31.8.2015




(viditeľné označenie  ), zo 7.7.2015 (viditeľný energetický nápoj  ), z 9.4.2015 (viditeľné



označenie  ), zo 6.5.2015 (viditeľné označenie  a energetický nápoj  ), zo



14.1.2016 (viditeľné označenie  );


- výťahok z domovskej stránky namietateľa <https://www.burn.com/us/en/promotions/burn-residency-2018>

z 12.2.2019 s informáciami o Burn Residency 2018 – deviateho ročníka, viditeľné označenie  (obrazový prvok plameňa siedmej staršej ochrannej známky);



- printscreeny alebo výťahky domovskej stránky namietateľa [www.burn.com](http://www.burn.com) a rôznych ďalších internetových stránok s informáciami o súťaži Burn residency konajúcej sa v rokoch 2014 až 2019, aj z národných kôl napr. v Taliansku alebo Španielsku;



- obrázky reklamných plagátov z rôznych podujatí Burn Residency, konajúcich sa napr. v meste Cluj v júli 2019, v Transylvánii v júli 2014, v Istanbuli v auguste 2016, v Slovinsku v meste Dornberk v júli 2016, printscreen udalosti na sociálnej sieti Facebook, kde 469 ľudí označilo, že sa udalosti zúčastnia a 924 prejavilo záujem, ďalej obrázky plných hľadísk, printscreen udalosti na sociálnej sieti Facebook konajúcej sa v Lubljani v auguste 2016 a obrázky z množstva ďalších podujatí – festivalov z rokov 2018 a 2019

z domovskej stránky namietateľa [www.burn.com](http://www.burn.com), pričom na obrázkoch je prítomné aj označenie 



- (obrazový prvok plameňa štvrtej staršej ochrannej známky) v rôznych podobách alebo aj spolu s nápisom „energy drink“;
- výtlačok internetovej stránky <https://www.gregi.net/clanky/kosican-denes-toth-reprezentuje-slovensko-na-burn-residency-2015/> z 2.1.2021, kde bol publikovaný článok s názvom „KOŠIČAN DENES TOTH REPREZENTUJE SLOVENSKO NA BURN RESIDENCY 2015“;
  - výtlačok internetovej stránky <https://www.zpiestan.sk/ludia/andre-tribale-je-slovenskym-vitazom-burn-residency-2016/> z 2.1.2021, kde bol 20.8.2016 publikovaný článok s názvom „André Tribale je slovenským víťazom Burn Residency 2016“, v ktorom je uvedené, že Burn Residency je najväčšia celosvetová DJ-ká súťaž, ktorá sa koná už šiesty rok, odohráva sa na Ibize, kde celú súťaž mediálne podporuje Ibiza Sonica Radio a kluby ako Sankeys, Cafe Mambo a Privilege, pričom na obrázku je prítomné označenie obsahujúce obrazový prvok plameňa a slovný prvok „BURN RESIDENCY“;
  - výtlačok internetovej stránky <https://refresher.sk/43662-Architektka-ktorej-alter-ego-je-DJing-Missberry-bude-sutazit-na-BURN-Residency-na-Ibize-uz-tento-mesiac> z 2.1.2021, kde bol 22.5.2017 publikovaný článok s názvom „Architektka, ktorej alter ego je DJ-ing, Missberry bude súťažiť na BURN Residency na Ibize už tento mesiac“, o DJ-ke Missberry, ktorá vyhrala slovenské kolo celosvetovej súťaže BURN Residency 2017, na základe ktorej sa dostala medzi top 25 DJ-ov z celého sveta, a ktorá bude na Ibize reprezentovať Slovensko a súťažiť o prvé miesto a výhru 100 000 eur, pričom na obrázku k článku je DJ-ka



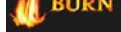
- držiaci energetický nápoj (obrazový prvok plameňa siedmej staršej ochrannej známky);
- výtlačok článku z 2.1.2021 „Žiješ hudbou a za mixom si ako doma? BURN Residency hľadá talentovaných DJov!“ zverejneného 28.2.2017 na internetovej stránke <https://refresher.sk/41262-Zijes-hudbou-a-za-mixom-si-ako-doma-BURN-Residency-hlada-talentovanych-DJov> s informáciou, že „*BURN Residency, najväčšia svetová súťaž hľadajúca talentovaných DJov, práve začala*“. V článku je ďalej uvedené, že tento rok (2017) štartuje siedmy ročník súťaže BURN Residency, výherca ktorej získa zmluvu v hodnote 100 000 eur, je tu uvedený odkaz na prihlásenie sa do súťaže a na domovskú stránku namietateľa [www.burn.com](http://www.burn.com), ako aj fotografia dídžeja držiaceho energetický nápoj s označením pozostávajúcim z obrazového prvku plameňa a slovného prvku „burn“ (siedma staršia ochranná známka);
  - výtlačok z domovskej stránky namietateľa <https://www.burn.com/sk/sk/news/philipp-straub-the-journey-on-how-to-be-a-dj> z 2.1.2021, na ktorej bolo 13.2.2017 zverejnené video s článkom „Philipp Straub: ako sa stať Dj“, v ktorom popredný DJ v európskom hudobnom priemysle Philipp Straub (mentor BURN Residency a CEO v Titan International) poskytol rozhovor pre BURN. Súčasťou článku je fotografia zo súťaže na Ibize, pričom v pozadí na banneri je označenie pozostávajúce z obrazového prvku plameňa a slovného prvku „burn“ v červenom vyhotovení;
  - výtlačok zo slovenskej verzie domovskej stránky <https://www.burn.com/sk/sk> z 30.12.2020 s informáciou „*Prihlasovanie do Burn Residency 2017 bolo spustené*“, pričom v hornej časti stránky je zobrazené označenie  (obrazový prvok plameňa siedmej staršej ochrannej známky). Na prvej strane v spodnej časti je odkaz na článok z 21.6.2017 s názvom „BURN Rádio štartuje v spolupráci s Ibiza Sonica“, na druhej strane je fotografia víťaza súťaže Burn Residency;
  - výtlačok zo slovenskej verzie domovskej stránky <https://www.burn.com/sk/sk/news> z 30.12.2020 s informáciami o akciách konajúcich sa v septembri 2017 „Pripravte sa do klubu s Pioneer DJM-900NXS2“ a „Z hviezd na Ibizu“, pričom v hornej časti stránky je zobrazené označenie  a na ďalších stranách sú odkazy spolu s fotografiami na články o zážitkoch dídžejev z Ibize zo súťaže Burn Residency a ďalšie články o vysielaní Burn Rádía, o spolupráci Burn Rádía s Ibiza Sonica, o DJ Lucianovi, ktorý sa stal ambasadorom Burn Energy, o slovenskej finalistke Burn Residency, o Burn Residnecy z rokov 2016 a 2015, o spustení prihlasovania sa do súťaže Burn Residency 2017 a o návrate legendárneho nemeckého dídžeja na Slovensko a do Českej republiky.

V článku vo výtlačku z internetovej encyklopédie [https://en.wikipedia.org/wiki/Burn\\_\(energy\\_drink\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Burn_(energy_drink)) sú uvedené sponzorské aktivity s použitím nápoja BURN, ako napr. podpora a výchova talentov v sektore elektronickej tanečnej hudby (hudobné štúdio Burn predstavené na medzinárodnom hudobnom samite na Ibize v roku 2012 – súťaže pre začínajúcich dídžejev, workshopy, úzka spolupráca s dídžejom a producentom Davidom Guettou, ktorý pri príprave životopisného filmu spolupracoval s Burn, hudobné súťaže Burn boli uskutočnené v rokoch 2010 až 2013). O sponzorských aktivitách namietateľa v hudobnej oblasti svedčia aj dôkazy:

- printscreen článku „The Coca-Cola teams with David Guetta for marketing campaign“ publikovaného 1.4.2011 na internetovej stránke [www.coca-colacompany.com/press-release](http://www.coca-colacompany.com/press-release), kde je uvedené, že líder energetických nápojov BURN, ktorý je dostupný v 80 krajinách sveta, oznámil marketingovú spoluprácu s víťazom Grammy award, DJ-om Davidom Guettom, pričom bude vytvorená edícia obalov nápoja BURN pre Guettovu udalosť „FMIF“, ktorá bude používaná na večierkoch po celom svete



a v ďalších reklamných aktivitách, pričom súčasťou článku je označenie (obrazový prvok štvrtej staršej ochrannej známky);

- printscreen domovskej stránky [www.burn.com](http://www.burn.com) obsahujúci označenie  (obrazový prvok siedmej staršej ochrannej známky), kde sú v sekcii „news“ odkazy na hudobné festivaly konajúce sa v roku 2016;  
- printscreen YouTube kanála „BurnEnergyBurn“, ktorý má 35 sledovateľov s videom „burn Kiev Fire Fest 2013“ publikovaným 9.8.2013, ktoré malo 805 videní, a kde je v štvrtej sekunde videa prezentované



označenie (obrazový prvok štvrtej staršej ochrannej známky), priložené je aj množstvo obrázkov svedčiacich o bohatej účasti, a to z pódíí festivalu a plných hľadísk, plagátu s programom, reklamných plagátov podujatia, z reklám v meste, zo sprievodných podujatí, pričom je vždy prítomné aj



označenie (obrazový prvok štvrtej staršej ochrannej známky).

K popularite energetických nápojov BURN prispela aj spolupráca so známymi športovcami v rámci sponzorskej činnosti namietateľa, ktorý predložil výtlačok internetovej stránky <https://www.coca-colacompany.com/news> z 5.9.2019, kde boli 6.8.2013 publikované informácie o podujatí „burn yard Live“ v Budapešti, kde sa okrem DJ-ov predstavili aj športovci (napr. skateboardisti, jazdci tímu Lotus F1) a pouliční umelci. V článku je uvedené, že energetický nápoj BURN je dostupný vo viac ako 80 krajinách sveta, že takmer 3 000 fanúšikov sa zúčastnilo pretekov F1 v Budapešti 27.7., a že program podujatia „burn yard Live“ je súčasťou sponzorstva značky „Formula 1® motorsports“. V už citovanom článku zo stránky wikipédie sú tiež spomínané sponzorské aktivity v oblasti športu, ako je podpora snowboardistov, prítomnosť značky BURN vo filmoch o snowboardingu (Human / Machines - 2011, Black Snow, We Ride: The Story of Snowboarding - 2013, podpora skateboardistov, parkouristov. Ďalej je tu uvedené, že v novembri 2012 Burn vstúpil do pretekov Formuly 1 sponzorstvom tímu Lotus F1, a že Burn vystupoval v pozícii športového ambasádora a sponzora populárnych športovcov a tímov zo snowboardingu v rokoch 2010, 2011 a 2013 až do súčasnosti, zo skateboardingu v rokoch 2011 až 2015 do súčasnosti, z parkúru od roku 2012 do súčasnosti a z F1 v rokoch 2013 a 2014.


Skutočnosť, že energetické nápoje označené obrazovým prvkom plameňa sa dostali pred podaním prihlášky zverejneného označenia do povedomia spotrebiteľskej verejnosti na území EÚ aj prostredníctvom sponzorskej činnosti namietateľa svedčia aj dôkazy o sponzoringu tímu Lotus F1, a to:


- výtlačok internetovej stránky <https://www.coca-colacompany.com/press-releases/lotus-f1-team-ignites-new-partnership-with-burn> zo 4.5.2014 s článkom „Lotus F1 Team Ignites New Partnership with Burn; The Coca-Cola Company Returns to Formula 1“ publikovaným 22.11.2012, kde je na tretej strane vyobrazená plechovka s obrazovým prvkom plameňa (štvrtá staršia ochranná známka) a slovným prvkom „burn“, pričom v článku je uvedené, že spoločnosť The Coca-Cola Company sa vráti do Formuly 1 v januári 2013 prostredníctvom svojej celosvetovej energetickej značky „burn“ v rámci viacročného sponzorstva tímu Lotus F1. V článku je ďalej uvedené, že „Burn“ je k dispozícii vo viac ako 80 krajinách v Európe, Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, a že „Burn“ je značka spoločnosti The Coca-Cola Company a je lídrom v celosvetovej explózii energetických nápojov, pričom „červená formula“ je symbolom aktívneho ohňa, ktorý dodáva energiu;

- výtlačok internetovej stránky <https://www.rappler.com/life-and-style/in-photos-lotus-f1-manila-speed-show-2013> z 1.9.2017 s článkom „IN PHOTOS: Manila Speed Show 2013“ publikovaného 8.5.2013, kde sú uvedené fotografie z podujatia The Manila Speed show, ktorého cieľom bolo predstaviť preteky Formuly 1 a členov tímu Lotus F1 Team. Obrazový prvok plameňa (štvrtá staršia ochranná známka) a slovný prvok „burn“ je viditeľný napr. na monoposte F1 a na prilbe jazdca;

- výtlačok internetovej stránky <https://www.themotorreport.com.au/car-review/f1-lotus-picks-up-new-sponsor-with-cokes-burn-energy-drink-77138.html> z 30.7.2019 s článkom „F1: Lotus Picks Up New Sponsor With Coke's Burn Energy Drink“ zverejneným 23.11.2012, kde je uvedené, že energetický nápoj BURN spoločnosti Coca-Cola bude od roku 2013 sponzorom tímu F1 Lotus. V článku je aj fotografia

monopostu Lotus s obrazovým prvkom červeného plameňa spolu so slovom burn. V závere článku je uvedené, že Coca-Cola bola mnoho rokov primárnym cieľom pre tímy F1, a preto získanie tohto gigantu pre šport pomôže F1 v rozbehu v USA. Súčasťou dôkazu boli aj priložené obrázky monopostu a kombinézy pretekára F1 Lotus tímu so značkami sponzorov, medzi ktorými je značka s obrazovým prvkom červeného plameňa (štvrtá staršia ochranná známka) spolu so slovom burn;

- printscreen sociálnej siete twitter.com z 11.10.2014 z profilu „ BURN Enerhy Drink @burn“

založenom v apríli 2010, kde je príspevok jazdca F1, ktorý má na prilbe označenie  (obrazový prvok plameňa štvrtej staršej ochrannej známky).

Energetický nápoj BURN vystupoval aj v pozícii oficiálneho partnera Zimných olympijských hier (ďalej aj len „ZOH“) v Soči a sponzora populárnych snowboardistov, o čom svedčia nasledujúce dôkazy:

- výtlačok YouTube kanála <https://www.youtube.com/watch?v=XN0F1wl55Yg> zo 16.9.2016 s videom „Burn Energy presents Human / Machines – preview“ k predpremiére krátkeho filmu „HUMAN / MACHINES“ o freestylovom snowboardingu, ktoré malo 1 645 videní, kde je zobrazené označenie




(obrazový prvok plameňa siedmej staršej ochrannej známky);


- výtlačok YouTube kanála <https://www.youtube.com/watch?v=4tBvdv8bpXQ> zo 16.9.2016 s videom „Coca Cola Burn Ignite "Ride" video“ s počtom videní 153 920, ktoré bolo vyhľadované na základe vyhľadávacieho kritéria „burn energy drink presents ride“ a s odkazom na domovskú stránku namietateľa




www.burn.com s logom


- výtlačok stránky Vision Nine® Group z 12.2.2016, kde sú uvedené informácie o vytvorení animovaného filmu o striebornom medailistovi ZOH v Soči Ståle Sandbechovi „#RIDEAGAIN“, pričom reklama bežala na digitálnych platformách, v najväčšom nórskom denníku a na najväčšej vonkajšej obrazovke v Osle po


dobu 2 týždňov – priložené obrázky s reklamou filmu „#RIDEAGAIN“ s označením  spolu s olympijskými kruhmi, na autobuse, schodoch do budovy, reklamnom pútači v uliciach mesta a obrázok

okuliarov jazdca s označením  (obrazový prvok plameňa štvrtej staršej ochrannej známky);

- výtlačok internetovej stránky <https://onboardmag.com/comps/rideagin-win-a-limited-edition-burn-snowboard.html> z 12.2.2016, kde je uvedená súťaž o limitovanú edíciu snowboardu burn „#RIDEAGAIN – WIN A LIMITED EDITION BURN SNOWBOARD!“ v súvislosti s pozíciou energetického nápoja BURN ako oficiálneho partnera ZOH v Soči – priložený obrázok limitovanej edície energetického nápoja s označením obsahujúcim obrazový prvok červeného plameňa štvrtej staršej ochrannej známky spolu so slovným prvkom „burn“ a olympijskými kruhmi, v hornej časti ktorého je vedľa olympijských kruhov

uvedené označenie  spolu s nápisom „worldwide partner“ a na obrázku je fotografia snowboardistu Ståle Sandbecha, strieborného medailistu zo ZOH v Soči, sponzorom ktorého je energetický nápoj BURN;

- printscreen YouTube kanála „ BURN“ s 34 133 odoberateľmi s videom „burn #RideAgain – Neon Circles Trailer“, ktoré malo 395 757 videní, a ktoré bolo publikované 13.11.2013, pričom pod videom je v texte uvedené, že BURN bol oficiálnym energetickým nápojom ZOH 2014 v Soči a je tu zhrnutý obsah filmu #RideAgain a sú tu uvedené odkazy na domovskú stránku namietateľa www.burn.com a na profilové stránky na sociálnych sieťach www.twitter.com/burn a www.facebook.com/burn. Namietateľ predložil aj printscreeny rôznych časových úsekov uvedeného videa, na ktorých je vždy zobrazené

označenie  (obrazový prvok plameňa štvrtej staršej ochrannej známky);

- výtlačok článku o filme „rideAgain“ publikovaného 11.12.2013 na internetovej stránke www.marketingnews.es s vyobrazením obrazového prvku plameňa štvrtej staršej ochrannej známky.

Namietateľ poukázal aj na rad jeho ochranných znáмок Európskej únie a predložil výpis z registra EUIPO pre 16 obrazových označení obsahujúcich obrazový prvok plameňa v rôznom farebnom vyhotovení vrátane červenej farby. Keďže ide o platné ochranné známky, aj túto skutočnosť je potrebné posúdiť ako prejav

úsilia namietateľa o ochranu jeho práv plynúcich z ochranných znáмок a sústavné budovanie a posilňovanie ich hodnoty.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, z ktorých vyplýva používanie obrazového prvku plameňa



samotného alebo v spojení so slovnými prvkami, a to obrazového prvku



prvkami „BURN“ alebo „BURN ENERGY DRINK ORIGINAL“ a obrazového prvku v spojení so slovnými prvkami „burn“, „burn Energy DRINK ORIGINAL“ alebo „burn ENERGY DRINK“, v oboch prípadoch v súvislosti s tovarmi „energetické nápoje“.



Obsiahnutie obrazového prvku v spojení so slovnými prvkami v dôkazoch odkazujúcich na tovary



namietateľa je preukázaním používania a propagácie štvrtej staršej ochrannej známky



staršia ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom plameňa na červeno čiernom pozadí



a v predložených dôkazoch sú namietateľove tovary zmieňované pod obrazovým prvkom plameňa v spojení so slovnými prvkami „BURN“ alebo „BURN ENERGY DRINK ORIGINAL“. Použitie ďalších slovných prvkov („burn“, „drink“, „energy drink“, „original“), ako ani používanie len obrazového prvku



samotného v prípade štvrtej staršej ochrannej známky nie je spôsobilé zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť a vnímanie štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky, keďže ide o prvky opisné poskytujúce informáciu o charaktere výrobku (energy drink, original) alebo o prvok umocňujúci význam obrazového prvku (burn) a zároveň sa tieto slovné prvky objavujú na plechovkách ako samostatné slová, zreteľne oddelené od obrazového prvku plameňa. Rovnako ani chýbajúce červeno čierne pozadie pri použití



obrazového prvku na tovaroch nie je spôsobilé meniť rozlišovaciu spôsobilosť siedmej staršej ochrannej známky. Možno tak konštatovať, že dôkazné prostriedky obsahujú štvrtú a siedmu staršiu ochrannú známku.

Súčasne tieto dôkazy preukazujú dlhodobé používanie ochranných znáмок namietateľa na území Európskej únie. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že predložené faktúry v spojení s fotografiami, článkami a výtlačkami internetových stránok vrátane domovskej stránky sa svojím obsahom týkali územia Slovenskej republiky, ale aj Estónska, Litvy, Lotyšska, Chorvátska, Slovinska, Dánska, Maďarska, Českej republiky, Španielska a Poľska, teda podstatnej časti relevantného teritória. V zmysle európskej judikatúry (rozsudok Súdneho dvora EÚ zo 6.10.2009 vo veci C-301/07, PAGO, bod 27) je podmienka územného hľadiska pri preukazovaní dobrého mena splnená, ak má ochranná známka EÚ dobré meno na podstatnej časti územia Európskej únie.

Zároveň bolo preukázané dlhodobé a kontinuálne používanie uvedených ochranných znáмок (faktúry sú z obdobia rokov 2015– 2020, fotografie sú z obdobia rokov 2003 až 2019 a internetové zdroje z obdobia rokov 2014 až 2020), pričom z obsahu dôkazov je zřejmé, že začiatky budovania radu energetických nápojov BURN a ich uvádzanie na trh siahajú do roku 2001. Dôkazmi namietateľ preukázal aj veľmi úspešné postavenie na trhu a propagovanie svojich výrobkov prostredníctvom rôznych kanálov, pričom obrazový

prvok plameňa samotný alebo spolu so slovným prvkom „burn“ alebo „burn energy“ je v globálnom obchodnom priestore známy aj svojím spojením s menom známych svetových hudobníkov či športovcov, z čoho sa dá usúdiť, že spoločnosť namietateľa na reklamu vynaložila nemalé finančné prostriedky. Spoločnosť namietateľa sa prezentuje aj svojimi sponzorskými aktivitami, čo dokazuje pravidelné organizovanie súťaže pre mladých DJ-ov Burn Residency od roku 2010 a nadviazanie spolupráce s tímom Lotus F1 alebo status oficiálneho partnera ZOH v Soči.

Hoci neboli predložené priame dôkazy o ziskoch spoločnosti namietateľa, predložené faktúry preukazujú predaj obrovského množstva energetických nápojov BURN na podstatnom území EÚ, čo svedčí o úspešnom postavení na trhu a podiele v segmente energetických nápojov.

Štvrtá a siedma staršia ochranná známka je zapísaná pre celý rad tovarov v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z analýzy predložených dokladov vyplýva, že uvedené ochranné známky namietateľa získali u širokej spotrebiteľskej verejnosti dobré meno pre tovary „energetické nápoje“, ktoré spadajú do kategórie tovarov „iné nealkoholické nápoje“ zapísaných v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre štvrtú staršiu ochrannú známku, a pre ktoré je konkrétne zapísaná siedma staršia ochranná známka.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1824-2020)



Štvrtá staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 10259687)



Siedma staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 18224750)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Zverejnené označenie je červeno-biele a je tvorené tromi zakrivenými pruhmi, pričom stredný pruh je v porovnaní s krajnými pruhmi hrubší a dlhší. Pri vnímaní zverejneného označenia ako celku obrazový prvok možno vnímať ako štylizované vyjadrenie plameňa.

Štvrtá staršia ochranná známka je tvorená obrazovým prvkom plameňa bielo-žlto-červenej farby, pod ktorým sú pod sebou umiestnené slovné prvky „burn“ a „ENERGY“ napísané bielym písmom, ktoré, ako už bolo uvedené, poskytujú len informáciu o charaktere výrobku (energy) alebo umocňujú význam obrazového prvku (burn). Všetky prvky štvrtej staršej ochrannej známky sú umiestnené na čiernom pozadí v tvare obdĺžnika.

Siedma staršia ochranná známka pozostáva z obrazového prvku plameňa v reálnom vyhotovení, ktorý je tvorený tromi plameňmi bledo žltej farby, ktoré sú orámované červenou farbou, pričom stredný plameň je v porovnaní s krajnými plameňmi najdlhší. Obrazový prvok plameňa je umiestnený na červeno-čiernom pozadí v tvare obdĺžnika.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazových označení, ktoré sú na prvý pohľad ako celky vo vysokej miere podobné vzhľadom na obsiahnutý obrazový prvok. Na základe porovnania obrazových prvkov sporných označení možno tak konštatovať, že obrazový prvok štvrtej staršej ochrannej známky sa od obrazového prvku zverejneného označenia odlišuje len v počte zakrivených pruhov a v ich spojení v spodnej časti plameňa a v prípade obrazového prvku siedmej staršej ochrannej známky ide o vyobrazenie plameňa v s najväčším stredným jazykom a menšími postrannými jazykmi, pričom dominantnou farbou obrazových prvkov je v porovnávaných označeniach zhodne červená farba. Vzhľadom na to, že bežne sa spotrebiteľ musí spoľahnúť na zapamätanú predstavu označenia, vo všetkých prípadoch na predstavu plameňa, je možné aj napriek rozdielom, ako je umiestnenie plameňa na pozadí červeno-čierneho obdĺžnika v siedmej staršej ochrannej známke a prítomnosť slovných prvkov v štvrtej staršej ochrannej známke, ktoré však sú bez rozlišovacej spôsobilosti, resp. disponujúce len nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, hovoriť o čiastočnej vizuálnej podobnosti zverejneného označenia so štvrtou a aj so siedmou staršou ochrannou známku.

**Z fonetického hľadiska** je potrebné uviesť, že napriek tomu, že štvrtá staršia ochranná známka obsahuje slovné prvky „burn“ a „ENERGY“, nie je možné jej porovnanie so zverejneným označením z fonetického hľadiska, pretože zverejnené označenie pozostáva výlučne z obrazového prvku, a teda neobsahuje žiadne slovné prvky, ktoré by mohli byť foneticky reprodukovateľné. Z rovnakých dôvodov nie je možné z fonetického hľadiska porovnať zverejnené označenie so siedmou staršou ochrannou známku, keďže ani táto neobsahuje žiadny slovný prvok, ktorý by mohol byť foneticky reprodukovateľný.

**Zo sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. V prípade porovnania zverejneného označenia so siedmou staršou ochrannou známku je možné konštatovať, že ide o označenia zhodné zo sémantického hľadiska, keďže rovnako nesú význam „plameň“. Pri porovnaní štvrtej staršej ochrannej známky so zverejneným označením možno hovoriť o ich podobnosti do tej miery, že obsahujú veľmi podobný obrazový prvok plameňa. Vzhľadom na to, že slovný prvok „ENERGY“ štvrtej staršej ochrannej známky, ako bolo vyššie uvedené, bude spotrebiteľ vnímať v spojení so zapísanými tovarmi a slovný prvok „burn“ len ako prvok zvýrazňujúci význam obrazového prvku, nie je možné vylúčiť ani sémantickú podobnosť zverejneného označenia a štvrtej staršej ochrannej známky na základe ich zhodného odkazu na obrazový prvok plameňa.

Porovnanie zverejneného označenia so štvrtou a siedmou staršou ochrannou známku možno uzavrieť tým, že existuje medzi nimi určitá vizuálna podobnosť a sú zhodné, resp. podobné zo sémantického hľadiska, a to v dôsledku ich veľmi podobnej grafickej koncepcii spočívajúcej v stvárnení plameňa. Uvedený záver vedie k nutnosti preskúmať ďalšie podmienky uplatneného 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 známkami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku 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 známku,
- 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 staršej 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 staršou ochrannou



známkou a pod neskoršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná čiastočná podobnosť zverejneného označenia so štvrtou a siedmou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska a ich zhoda, resp. podobnosť zo sémantického hľadiska, a to v dôsledku ich veľmi podobnej grafickej koncepcii spočívajúcej v stvárnení plameňa. Rozdiel spočívajúci v spôsobe stvárnenia obrazového prvku (reálna imitácia plameňa vs. štylizovaná) a prítomnosti opisných prvkov, resp. prvkov s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou v štvrtej staršej ochrannej známke vo vzťahu k sporným tovarom je, pri zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba a musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti, nie je podstatný. Navyše



z predložených dôkazov je zrejme časté používanie obrazového prvku plameňa v štvrtej staršej ochrannej známke samotného bez prítomnosti slovných prvkov, resp. slovné prvky sú umiestnené za prvkom obrazovým, čo však, ako už bolo odôvodnené, nie je spôsobilé meniť jej rozlišovaciu spôsobilosť. Podobnosť zverejneného označenia so štvrtou a siedmou staršou ochrannou známkou v uvedenom rozsahu možno považovať za dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli kolízne označenia navzájom dať do spojitosti a zistené rozdiely vznik tejto spojitosti nedokážu vylúčiť.

K tvrdeniam prihlasovateľa o dostatočnej odlišnosti zverejneného označenia od štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky, ktoré si spotrebiteľ podľa jeho názoru nemôže pomýliť vzhľadom na nezameniteľné vnímanie obrazových prvkov ako symbolu stúpajúcej pary kávy v prípade zverejneného označenia a reálneho fotografického vyobrazenia plameňa v prípade štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky, je nutné uviesť v súlade s európskou judikatúrou (napr. C-251/95, SABEL, bod 20), že pri ochranných známkach s dobrým menom nejde o ochranu spotrebiteľov proti pravdepodobnosti zámeny vyvolanej podobnosťou označení a tovarov alebo služieb, keďže spotrebiteľia sú spravidla schopní odlíšiť zverejnené označenie a ochrannú známkou s dobrým menom. Účelom ustanovenia uplatneného v predmetnom konaní je ochrana dobrého mena a dištinktívneho charakteru starších ochranných známok. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že ochranným známkam s dobrým menom sa poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Na základe výsledkov prieskumu dôkazných prostriedkov predložených namietateľom bolo konštatované preukázanie dobrého mena štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky na relevantnom teritórii a v rozhodnom období pre tovary „iné nealkoholické nápoje“ konkrétne pre „energetické nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, s obmedzením na dospelú populáciu vzhľadom na zloženie nápojov, ktoré nie je vhodné pre maloletých. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k týmto tovarom je preto skupina dospievajúcej a dospeljej spotrebiteľskej verejnosti zahŕňajúca aj populáciu zaujímavú sa o adrenalínové aktivity, hudbu a šport.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 30** – „kávové príchute; sušienky (uvedené v zozname dva krát), keksy; sušienky; kakao; káva; nepražená káva; čaj; čokoláda; cukrovinky; keksy, zákusky; cukor; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové cukrovinky; kávové nápoje; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; kávové náhradky; orechy v čokoláde“.

Spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov je tiež široká spotrebiteľská verejnosť, resp. pre nápoje s obsahom kofeínu skupina dospeljej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá môže prihlásené tovary nakupovať.

Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom namietateľa a tovarom prihlasovateľa sa teda prekrýva.

Tovary zverejneného označenia „kakao; káva; čaj; kávové nápoje; kakaové nápoje; kávové náhradky“ prihlásené v triede 30 sú podobné s tovarmi „nealkoholické nápoje (energetické nápoje)“, pre ktoré bolo preukázané dobré meno. Energetické nápoje sú nealkoholické nápoje obsahujúce prísady určené na zvýšenie energie, ktoré slúžia aj na uhasenie smädu, a teda sa svojou povahou a účelom zhodujú s prihlásenými tovarmi, ktoré môžu slúžiť ako alternatíva nápojov s cieľom zvýšenia energie. Navyše sporné tovary môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, sú dostupné na rovnakých predajných

miestach, napr. supermarketoch, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a môžu ich vyrábať rovnaké alebo ekonomicky prepojené podniky, čiže zahŕňajú rovnaký segment trhu, čo jednoznačne môže viesť k absolútnej asociácii takto označených tovarov s tovarmi štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky s dobrým menom.

Ostatné tovary zverejneného označenia „kávové príchute; sušienky (uvedené v zozname dva krát), keksy; sušienky; nepražaná káva; čokoláda; cukrovinky; keksy, zákusky; cukor; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mandľové cukrovinky; čokoládové nápoje; orechy v čokoláde“ prihlásené v triede 30 síce nemožno považovať za zhodné alebo podobné s tovarmi, v súvislosti s ktorými bolo konštatované dobré meno, čo ani nie je podmienka uplatneného dôvodu. Avšak zároveň je nutné uviesť, že organizovanie súťaží, hudobných festivalov a veľkých športových podujatí ako sú preteky Formuly 1 alebo ZOH je nerozlučne spojené aj s podávaním občerstvenia vrátane energetických nápojov, kávy, čaju a rôznych druhov potravín a cukroviniek, a preto je vo veľkej miere pravdepodobné, že spotrebiteľ pri kúpe nápojov označených štvrtou alebo siedmou staršou ochrannou známkou s dobrým menom príde do kontaktu aj s tovarmi prihlásenými v triede 30 označenými zverejneným označením a prostredníctvom obrazového prvku štylizovaného stvárnenia plameňa si môže asociovať štvrtú alebo siedmu staršiu ochrannú známku s dobrým menom.

K argumentu prihlasovateľa, že káva a čaj sú ponúkané v tichom kludnom prostredí na rozdiel od energetických nápojov, ktoré sa vyznačujú aj odlišnou chuťou, a ktoré sú predávané pri iných príležitostiach a v inom prostredí charakteristickou energickosťou mladých ľudí v súvislosti so športovou činnosťou extrémnej povahy, a teda sú podľa prihlasovateľa zamerané na nezameniteľné kategórie spotrebiteľov, je nutné uviesť, že tak, ako sa môže spotrebiteľ stretnúť s ponukou sporných tovarov na jednom mieste ako sú hudobné festivaly alebo športové podujatia, nie je vylúčený ani stret spotrebiteľa s tovarmi označenými štvrtou a siedmou staršou ochrannou známkou s dobrým menom v tichom a kludnom prostredí kaviarní alebo čajovní, kde sú bežne ponúkané okrem kávy a čaju aj iné nealkoholické nápoje vrátane energetických nápojov.

K uvedenému záveru prispieva aj skutočnosť, že štvrtá a siedma staršia ochranná známka disponujú dostatočnou inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže ide o označenia jedinečné, ktoré sú spájané výhradne s jedným jediným pôvodom, ktoré dosiahlo vysokú mieru známosti vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Platí pritom, že čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel, bod 54). V daných súvislostiach je zrejmé, že zverejnené označenie bude v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti a to aj v spojitosti s prihlásenými tovarmi asociovať najmä štvrtú, ale aj siedmu staršiu ochrannú známku.

Vytvorenie spojitosti medzi kolíznymi označeniami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či použitie zverejneného označenia by neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

### **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 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 námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach 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 zverejneným označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a zverejnené označenie zblíži, 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 využíva prítlačivosť staršej ochrannej známky 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 silu jej atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré

meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na jej propagáciu a budovanie dobrého mena, keďže môže podporiť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investícií do propagácie vlastného označenia.

Namietateľ zdôraznil, že vzhľadom na obchodnú hodnotu spojenú s povestou a rozlišovacou spôsobilosťou starších ochranných známk a vzhľadom na rozsiahle používanie ďalších ochranných známk EÚ tvoriacich známkový rad by prihlasovateľ používaním zverejneného označenia mohol neoprávnenne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena namietaných ochranných známk.

Ak subjekty prichádzajú na trh s označeniami podobnými ochranným známkam, ktoré na trhu už istý čas existujú, sú verejnosti známe a majú v jej očiach určité kvality, nemusia vynakladať také veľké investície do propagácie a budovania imidžu svojej známky a ňou chránených produktov, ale jednoducho sa „zvezú“ na reputácii staršej ochrannej známky. Spotrebiteľia si tak potom môžu zakúpiť určitý výrobok, ktorého označenie v ich mysli evokuje ochrannú známku s dobrým menom, a vytvárajú tak zisk na inej strane, než na strane majiteľa ochrannej známky s dobrým menom. Takto by dochádzalo k ťaženiu z dobrého mena ochranných známk namietateľa, ku ktorým vytvoreniu prihlasovateľ sám žiadnym spôsobom neprispel. Na druhej strane potom môže nastať aj situácia, keď spotrebiteľia zažijú určitú negatívnu skúsenosť s výrobkami či službami prihlasovateľa, avšak túto svoju skúsenosť budú následkom podobného označenia týchto výrobkov a služieb pripisovať výrobkom a službám namietateľa. Dôjde tak k nezaslúženej ujme na dobrom mene týchto výrobkov a služieb, k poškodeniu ich povesti v očiach spotrebiteľov, čo sa následne prejaví aj v poklese predajnosti a zisku.

V predmetnom prípade je zrejmé, že môže vzniknúť vytvorenie spojitosti medzi označeniami, ktoré tak môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky. Toto sa môže prejavíť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary by mohlo dôjsť k zásahu do práv k štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky prenosom jej imidžu práve na zverejnené označenie.

Navyše je potrebné uviesť, že prihlasovateľ síce s argumentáciou namietateľa nesúhlasil, ale oprávnenosť či náležitý dôvod na používanie zverejneného označenia neuviedol ani nepreukázal, pričom nepredložil žiadne dôkazy, na základe ktorých by bolo možné vyvodiť záver v prospech zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk a poprieť tak uvedené závery vyplývajúce zo zhodnotenia dôkazov a argumentov predložených namietateľom.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu, tzn. podobnosť označení, dobré meno staršej ochrannej známky, ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky s dobrým menom, a to bez preukázania existencie náležitého dôvodu na používanie zverejneného označenia prihlasovateľom. Námietky podané na základe § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za opodstatnené.

Keďže v danom prípade bolo na základe štvrtej a siedmej staršej ochrannej známky zistené naplnenie podmienok uvedeného námietkového dôvodu v celom rozsahu podaných námietok, úrad sa nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riadiel'ka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Magdaléna Bachratá  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava-Petržalka

Advokátska kancelária GOGA a spol., s. r. o.  
Kupeckého 4  
040 01 Košice 1