



*Banská Bystrica 31. 5. 2021
POZ 1352-2019/N-54-2021*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ROLEX SA, 3-5-7 rue François Dussaud, Ženeva, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou PRK Partners s. r. o., Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „OSKAROLEX“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.6.2019 prihlasovateľom Oskarom Štaubertom – OSKAROLEX, Strečnianska 3478/53, 940 01 Nové Zámky zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Ladislavom Polomom, Turecká 24, 940 01 Nové Zámky („prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1352-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.5.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „OSKAROLEX“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1352-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 6.8.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov a služieb v triedach 6, 19, 20, 22, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky „ROLEX“ č. 976721, zapísanej pre tovary a služby v triedach 14, 35 a 37, staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky



ROLEX č. 252976, zapísanej pre tovary v triedach 6, 14, 19, 20, 22 a 24 medzinárodného triedenia tovarov



a služieb a staršej obrazovej ochrannej známky EÚ ROLEX č. 001455757 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 14, 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že sa zaoberá vytváraním, výrobou, uvádzaním na trh a propagáciou hodín značky ROLEX a je vlastníkom starších medzinárodných ochranných známk a staršej ochrannej známky EÚ, pričom tieto získali na území Slovenskej republiky aj Európskej únie dobré meno.

Namietateľ k uvedenému predložil výpis z obchodného registra namietateľa, výpis z registra ochranných známk týkajúci sa zverejneného označenia OSKAROLEX a výpis z registra ochranných známk týkajúci sa starších ochranných známk (č. zápisu 976721, 252976 a 001455757).

Namietateľ najprv všeobecne uviedol, že na rozhodnutie o námietkach uplatnených podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je rozhodujúce zistenie, či je zverejnené označenie vo vzťahu k starším ochranným známkam zhodné alebo podobné, či je prihlásené pre tovary a služby, ktoré sú zhodné,

podobné alebo nepodobné tovarom a službám chráneným staršími ochrannými známkami, či si staršie ochranné známky vybudovali v Slovenskej republike dobré meno, a či by použitie zverejneného označenia v spojení s týmito tovarmi a službami bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu.

Následne sa namietateľ venoval posúdeniu podobnosti označení, pričom uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené buď iba slovným prvkom „ROLEX“, alebo aj obrazovým prvkom v tvare korunky, pričom slovný prvok „ROLEX“ je podľa namietateľa fantazijné, vymyslené slovo, teda element, ktorý z hľadiska známkového práva vykazuje najvyšší možný stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Znak korunky je potom znakom menej dištinkívnym. Rozhodujúcu úlohu pri hodnotení podobnosti má podľa namietateľa vnímanie ochrannej známky priemerným spotrebiteľom daného typu tovaru. Priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok a neskúma v detaile jej jednotlivé prvky. Pri posudzovaní podobnosti je významnejšie, v akých prvkoch sa posudzované ochranné známky a označenia zhodujú, ako to, v akých sa odlišujú, pretože zhodné a podobné časti utkvajú v pamäti prirodzenejšie ako rozdiely.

Pri porovnaní z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom a je prihlásené ako slovná ochranná známka, t. j. v čiernobielym vyhotovení bez akejkoľvek grafickej úpravy. Staršie ochranné známky sú taktiež chránené ako čiernobiele. Zobrazenie korunky tvorí menej dištinkívny prvok, pričom dominantným prvkom starších ochranných známk je slovný prvok „ROLEX“. Vo všeobecnosti platí, že slovný prvok vníma spotrebiteľ viac oproti obrazovému prvku, pretože verejnosť sa obvykle zmiňuje o označení v jeho slovnej podobe.

Zverejnené označenie má 9 písmen, pričom posledných 5 z nich je zhodných a rovnako usporiadaných ako dominantný prvok „ROLEX“ starších ochranných známk. Úvodné písmena zverejneného označenia „OSKA“ nie sú podľa namietateľa z dôvodu použitých písmen vizuálne dominantné a ani dostatočne rozoznateľné. Vizuálne (aj foneticky) sú potom dominantné najmä písmená „R“ a „X“, ktoré sú totožné v prípade zverejneného označenia a starších ochranných známk. V prípade zverejneného označenia tak došlo k úplnému prevzatiu celého dominantného prvku „ROLEX“ starších ochranných známk. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska, pričom podľa neho je miera vizuálnej podobnosti vyššia.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že porovnávané označenia obsahujú foneticky totožný slovný prvok „ROLEX“. Slovný prvok „ROLEX“ bude slovenský spotrebiteľ v prípade starších ochranných známk, ako aj zverejneného označenia vyslovovať úplne rovnako, vzhľadom na to, že ide o slovný prvok neslovenského pôvodu. Z fonetického hľadiska bude podľa namietateľa potom dôraz a prízvuk kladený najmä na prvú slabiku „ROL“, pričom písmeno „X“ predstavuje z fonetického hľadiska významný prvok.

Zverejnené označenie preto bude slovenský spotrebiteľ podľa namietateľa s najväčšou pravdepodobnosťou vyslovovať s potlačeným „OSKA“ a výrazným „ROLEX“, pričom prízvuk bude na slabike „ROL“ a písmeno „X“ bude taktiež výrazné. Úvodné písmená „OSKA“ nie sú podľa namietateľa z fonetického hľadiska dominantné, ani dostatočne rozpoznateľné. Slovenský spotrebiteľ pri vyslovovaní zverejneného označenia s najväčšou pravdepodobnosťou rozdelí zverejnené označenie na „OSKA“ a „ROLEX“. Pri reprodukcii porovnávaných označení tak v povedomí spotrebiteľa zarezuje zhodný zvukový vnem slovného prvku „ROLEX“, a to bez ohľadu na jeho umiestnenie v druhej časti zverejneného označenia. Táto skutočnosť zväčšuje už aj tak vysoký stupeň podobnosti označení. Rytmus a intonácia pri vyslovovaní „OSKAROLEX“ a „ROLEX“ tak budú podľa namietateľa vysoko podobné. K uvedenému namietateľ poukázal na judikatúru Najvyššieho správneho súdu ČR, podľa ktorej sa pravidlo väčšieho dôrazu na prvé slabiky slova neuplatní vtedy, keď začiatok označenia je popisný, pretože evokuje tovar, pre ktorý je označenie zapísané, a preto sa priemerný spotrebiteľ zameria skôr na koncovú časť označenia alebo aj v prípade, keď síce nie je začiatok označenia popisný, ale nemožno ho považovať ani za dominantný (rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu ČR z 19. augusta 2015, SP. zn. 4 As 46/2015). Na základe uvedeného namietateľ z fonetického hľadiska skonštatoval podobnosť označení vo vyššej miere.

K sémantickému porovnaniu namietateľ skonštatoval, že dominantný prvok „ROLEX“ starších ochranných známk je fantazijný. Rovnako tak fantazijná bude väčšia časť zverejneného označenia, t. j. slovný prvok „ROLEX“, ktorý tvorí 5 z 9 písmen zverejneného označenia, prípadne aj celé zverejnené označenie.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie možné zo sémantického hľadiska rozdeliť na dve časti, úvodné „OSKA” a koncové „ROLEX”. Priemerný spotrebiteľ nebude pravdepodobne pripisovať úvodnému „OSKA” žiadny význam. Časť relevantnej verejnosti naopak môže úvodnému „OSKA” pripisovať význam v zmysle Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z roku 2003, a teda považovať ho za zdrobneninu slova „os” vo význame „nepohyblivá strojová súčiastka na prenášanie točivého pohybu, os kolesa, kladky”, t. j. napr. oska kolesa. Nie bezvýznamná časť relevantnej verejnosti však môže úvodné „OSKA” chápať vo význame osky na remienku hodínok, čo umocní práve spojenie s prvkom „ROLEX”, a teda časť relevantnej verejnosti tak bude vnímať úvodné „OSKA” ako popisný prvok, ktorý si spojí so značkou „ROLEX”.

Podľa namietateľa bez ohľadu na to, či spotrebiteľ pripíše alebo nie úvodnému „OSKA” význam, rovnaké významové vnímanie druhej časti zverejneného označenia a starších ochranných známk vytvorí v povedomí spotrebiteľa sémantickú spojitost'/súvislosť, a preto je potrebné hodnotiť porovnávané označenia aj z tohto hľadiska ako podobné. V tomto ohľade teda porovnávané označenia navodzujú rovnakú predstavu a podľa namietateľa je podobnosť v uvedenom rozsahu dostatočná na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli kolízne označenia navzájom dať do súvislosti.

Porovnanie označení namietateľ zhrnul a uviedol, že vzhľadom na veľmi malý rozdiel medzi staršími ochrannými známkami a zverejneným označením v písanej podobe, ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, je zjavné, že staršie ochranné známky a zverejnené označenie sú podobné v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Bežný, priemerný spotrebiteľ navyše vníma označenia ako celok a neskúma podrobnejšie jeho detaily, keďže spravidla nemá možnosť priameho porovnania. Berúc do úvahy vyššie uvedený malý rozdiel medzi staršími ochrannými známkami a zverejneným označením nebude bežný, priemerný spotrebiteľ detailne skúmať jednotlivé nevýrazné odlišnosti označení, a aj z dôvodu, že pravdepodobne nebude mať možnosť ich priameho porovnania, je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ si vytvorí súvislosť medzi staršími ochrannými známkami a zverejneným označením. Podľa namietateľa je potrebné zobrať do úvahy aj to, že staršie ochranné známky, ako ochranné známky, ktoré sú povestné a známe širokému okruhu verejnosti, sú spojené s vysoko kvalitnými výrobkami, majú širokú reputáciu, a teda aj okruh známk, ktoré sú s ňou potenciálne zameniteľné je širší, ako je to u ochranných známk menej známych. To, že rozlišujúci slovný prvok „ROLEX” starších ochranných známk a zverejneného označenia je totožný, postačuje ku konštatovaniu podobnosti starších ochranných známk a zverejneného označenia.

Namietateľ ďalej uviedol, že určenie súvislosti medzi označeniami tak, ako to vyžaduje judikatúra Súdneho dvora EÚ, je zložitý proces, pri ktorom je potrebné vziať do úvahy širšie súvislosti. K zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom dochádza najmä vtedy, ak dôjde tak, ako v predmetnom prípade, k jej úplnému prevzatíu do prihláseného označenia.

Namietateľ zdôraznil, že čo sa týka posúdenia zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení v tomto prípade, nie je potrebné dosiahnutie takého stupňa podobnosti, aby existovala pravdepodobnosť zámieny u relevantnej časti verejnosti. Stačí, ak stupeň podobnosti medzi staršími ochrannými známkami s dobrým menom a zverejneným označením bude taký, že si relevantná časť verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť (C-408/01 Adidas-Salomon a Adidas Benelux). Existencia takej súvislosti sa má posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (C-252/07 Intel Corporation). Vzniku súvislosti nebráni skutočnosť, že prihlásené označenie si spotrebiteľ priamo nezamení so staršími ochrannými známkami. Existencia súvislosti vo vnímaní verejnosťou predstavuje nevyhnutnú podmienku, ale sama nestačí na vyvodenie záveru o existencii jedného zo zásahov, proti ktorým je zabezpečená ochrana v prospech ochranných známk s dobrým menom (C-487/07 L'Oréal a i.). Napriek uvedeným rozdielom je podľa namietateľa potrebné konštatovať, že podobné znaky starších ochranných známk a zverejneného označenia sú dostatočné na to, aby bola konštatovaná vyššia miera vizuálnej podobnosti týchto kolíznych označení. Rovnako je možné konštatovať vyššiu mieru fonetickej podobnosti a podobnosť kolíznych označení aj zo sémantického hľadiska. Podobnosť zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami s dobrým menom dosahuje stupeň, vzhľadom na ktorý si príslušná skupina spotrebiteľskej verejnosti tieto kolízne označenia zblíži, čiže vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, aj keď si ich nemusí nutne zamieňať. K vytvoreniu súvislosti so staršími ochrannými známkami v predmetnom prípade podľa namietateľa prispieva ich vysoký stupeň známosti, a teda veľmi silné dobré meno. V tomto zmysle namietateľ poukázal na nasledujúce rozsudky súdneho dvora EÚ: C-252/07 Intel Corporation z 27. novembra 2008, ods. 30; C-408/01 Adidas Salomon AG Adidas Benelux BV z 23. októbra 2003, ods. 29, a C-375/97 General Motors Corporation vs. Yplon, SA zo 14. septembra 1999, ods. 23.

Následne sa namietateľ venoval posúdeniu prihlásených tovarov a služieb s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie aj staršie ochranné známky (konkrétne MOZ 252976) zhodne zapísané pre tovary triedy 6, pričom sa vo veľkom rozsahu tieto tovary prekrývajú, napr. kovové káble a drôty, okrem elektrických (zverejnené označenie), resp. neelektrické reťaze, káble a drôty z kovu (MOZ 252976), ako aj v rozsahu stavebných materiálov a drobného železiarskeho tovaru (zverejnené označenie), resp. kovové rúry, trezory a kazety, oceľové gule, podkovy, klince a skrutky (MOZ 252976). Kolízne označenia sú tak podľa namietateľa zapísané v triede 6 pre zhodné tovary.

Zverejnené označenie aj staršie ochranné známky (konkrétne MOZ 252976) sú zhodne zapísané aj pre tovary triedy 19, pričom podľa namietateľa sa tovary vo veľkom rozsahu aj prekrývajú, napr. nekovové stavebné materiály (zverejnené označenie), kam možno zaradiť aj cement, vápno, maltu, omietku a štrk, výrobky pre stavbu ciest, asfalt, smolu a bitúmen (MOZ 252976). Rovnako sú podľa namietateľa totožné nasledujúce tovary: nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo (zverejnené označenie) a rúry z pieskovca alebo cementu (MOZ 252976). Kolízne označenia sú tak zapísané v triede 19 vo veľkej časti pre zhodné tovary.

V ďalšej triede 20 sa tovary prihlásené pre zverejnené označenie aj zapísané pre staršie ochranné známky (konkrétne MOZ 252976) v celom rozsahu prekrývajú, konkrétne nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy (zverejnené označenie) a nábytok, zrkadlá a rámy (MOZ 252976). Kolízne označenia sú podľa namietateľa aj v triede 20 zhodné.

Zverejnené označenie aj staršie ochranné známky (konkrétne MOZ 252976) sú zhodne zapísané aj pre tovary triedy 22, pričom tovary sa čiastočne prekrývajú, konkrétne siete; textilné ochranné sieťky, markízy; vláknité textilné suroviny a ich náhrady (zverejnené označenie) a siete, nepremokavé plachty, plachty, surové vláknité textilné materiály, textilné výrobky (MOZ 252976). Kolízne označenia sú podľa namietateľa zapísané v triede 22 vo veľkej časti pre zhodné tovary.

Podľa namietateľa je zverejnené označenie aj staršie ochranné známky (konkrétne MOZ 252976) zhodne zapísané aj pre tovary triedy 24, pričom tovary sa čiastočne prekrývajú, konkrétne textilie a ich náhradky; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy (zverejnené označenie) a tkaniny; posteľné a stolové pokrývky; textilné výrobky (MOZ 252976). Kolízne označenia sú tak zapísané v triede 24 vo veľkej časti pre zhodné tovary.

Namietateľ k prihláseným a zapísaným službám v triede 37 uviedol, že sa zdá, že nejde o podobné služby. Určitú podobnosť však možno podľa namietateľa identifikovať s tovarmi v triedach 20, 22 a 24 zverejneného označenia, keďže nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy, siete, textilné ochranné sieťky, markízy, bytový textil, záclony a závesy (zverejnené označenie) sú predmety do domácnosti, rovnako ako napríklad nástenné hodiny, vitríny, podnosy, misky, umelecké predmety, popolníky, nádoby pre domácnosť a podobne, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, najmä staršie ochranné známky - MOZ 976721 a EÚ č. 001455757. Rovnako existuje podobnosť medzi tovarmi triedy 6 zverejneného označenia, keďže ide o tovary z kovu, rovnako ako je tomu pri tovaroch zapísaných v triede 14 starších ochranných známk.

V závere porovnania tovarov a služieb namietateľ uviedol, že medzi spornými tovarmi v triedach 6, 19, 20, 22 a 24 nie sú veľké rozdiely (všetky sú určené pre širokú skupinu verejnosti), a preto je veľmi pravdepodobné, že si verejnosť vytvorí súvislosť medzi spornými označeniami. Rovnako je podľa namietateľa pravdepodobné, že pri plánovaní kúpy tovarov v triedach 20, 22 a 24, ako sú nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; siete; textilné ochranné sieťky, markízy; vláknité textilné suroviny a ich náhrady; textilie a ich náhradky; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy; si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi týmito tovarmi zverejneného označenia a staršími ochrannými známkami, ktoré sú rovnako registrované pre tovary a služby určené pre domácnosti a spotrebiteľov.

Podľa namietateľa je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že cieľom ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámieny, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale skôr poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmom alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval veľké finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája

prísľub určitej vyššej kvality, prestíže či výnimočnosti. Z uvedeného dôvodu sa podľa namietateľa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné, v prípade naplnenia podmienok predmetného ustanovenia.

Dôvodom rozšírenej ochrany podľa tohto ustanovenia je podľa namietateľa skutočnosť, že funkcia a hodnota ochrannej známky sa nevzťahujú len na to, že ochranná známka je ukazovateľom pôvodu, ale môže vysielat' aj iné posolstvá, ako je označenie pôvodu tovarov a služieb, ako je napríklad prísľub alebo uistenie o kvalite alebo určitom obraze, napríklad luxusu, životného štýlu, exkluzivity a podobne („reklamná funkcia“) (18/06/2009, C487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378). Majitelia ochranných známok často investujú veľké sumy peňazí a veľa úsilia, aby vytvorili určitý obraz značky, ktorý sa spája s ich ochrannou známkou. Tento obraz spájaný s ochrannou známkou jej priznáva, často významnú, ekonomickú hodnotu, ktorá je nezávislá od hodnoty tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná.

Podľa namietateľa je cieľom týchto ustanovení ochrana tejto reklamnej funkcie a investície uskutočnenej na vytvorenie určitého obrazu značky udelením ochrany ochranným známkam s dobrým menom bez ohľadu na podobnosť tovarov alebo služieb alebo pravdepodobnosť zámieny za predpokladu, že možno preukázať, že používanie zvereneho označenia by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu. V dôsledku toho hlavným zámerom týchto ustanovení nie je podľa namietateľa ochrana širokej verejnosti proti zámene týkajúcej sa pôvodu tovarov a služieb, ale skôr ochrana majiteľa ochrannej známky pred takým používaním ochrannej známky, ktoré by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, do ktorej významne investoval, alebo by im bolo na ujmu.

Namietateľ je preto presvedčený, že keďže relevantná verejnosť v prípade kolíznych označení nie je špeciálna úzka skupina verejnosti, ale predstavuje ju široká skupina verejnosti, táto relevantná verejnosť si vytvorí súvislosť medzi staršími ochrannými známkami a zverejneným označením. Tovary a služby kolíznych označení sú zhodné, podobné aj nepodobné a sú určené pre širokú skupinu verejnosti a preto hrozí nebezpečenstvo, že za tovarmi a službami označenými zverejneným označením môže podľa namietateľa spotrebiteľ vidieť spoločný obchodný pôvod, príslušnosť k rovnakej hospodárskej skupine, príp. inú súvislosť s tovarmi a službami namietateľa označenými staršími ochrannými známkami s dobrým menom.

Podľa namietateľa môže priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom bežnú pozornosť v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, ktoré majú dobré meno a rezonujú v ušiach spotrebiteľa, siahnuť po tovaroch, resp. využiť služby prihlasovateľa označené zverejneným označením. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnene ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známok. Staršie ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou a dobrým menom sú nerozlučne späté s výrobkami a službami nimi označovanými, čo podľa namietateľa vyplýva z ním predložených dokumentov.

Nebezpečenstvo vytvorenia súvislosti medzi kolíznymi označeniami je podľa namietateľa o to väčšie, že staršie ochranné známky majú veľmi silné dobré meno, rovnako ako existuje vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok, najmä slovného prvku „ROLEX“. Čím má známka vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo svojej podstate, tým pravdepodobnejšie si na ňu spotrebiteľ spomenie, keď uvidí podobnú neskoršiu známku. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, konkrétne na rozhodnutie T-332/10, kde Všeobecný súd EÚ zistil, že aj keď nemožno stanoviť priame spojenie medzi tovarmi, na ktoré sa vzťahujú sporné známky, pretože nie sú podobné, asociácia so staršou známkou je aj tak možná so zreteľom na vysoký stupeň podobnosti medzi označeniami a veľmi silným dobrým menom, ktoré získala staršia známka. Z toho dôvodu Všeobecný súd EÚ dospel k záveru, že je pravdepodobné vytvorenie súvislosti medzi známkami (bod 52).

Podľa namietateľa, keďže je príslušná relevantná skupina verejnosti pre tovary alebo služby, pre ktoré sú zapísané kolidujúce označenia, rovnaká alebo sa do určitej miery prekrýva, uvedené tovary alebo služby sú natoľko rovnaké alebo podobné, že je pravdepodobné, že zverejnené označenie pripomenie príslušnej skupine verejnosti staršie ochranné známky. Priemerný spotrebiteľ sa tak pravdepodobne bude domnievať, že prihlasovateľ získal práva na používanie starších ochranných známok, resp. slovného prvku „ROLEX“, príp. že patrí to rovnakej skupiny ako namietateľ. Namietateľ ďalej uviedol, že nezáleží na tom, akú formu vzťahu medzi majiteľom starších ochranných známok a prihlasovateľom zverejneného označenia si spotrebiteľ predstaví pri vzniku asociácie označení, dôležitým je už samotné vytvorenie asociácie (akejkol'vek), ktorá sa javí ako nespravodlivá z pohľadu majiteľa starších ochranných známok. Vďaka sile

dobrého mena a známosti starších ochranných známok bude v mysli spotrebiteľov medzi zverejneným označením a staršími ochrannými značkami vznikať súvislosť.

Následne sa namietateľ venoval posúdeniu relevantnej verejnosti a rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok. V tejto súvislosti uviedol, že čo sa týka relevantnej verejnosti vo vzťahu k starším ochranným značkám, je možné konštatovať, že staršie ochranné známky sú známe širokej verejnosti, a to bez ohľadu na skutočnosť, že skutoční či potenciálni kupujúci hodiniek „ROLEX“ budú obmedzení na osoby z najbohatších vrstiev. Relevantnú verejnosť ďalej tvoria i osoby pracujúce v oblasti hodinárskeho priemyslu a osoby zaoberajúce sa predajom luxusných hodínok v Slovenskej republike a v obmedzenej miere všeobecne ľudia z vyšších príjmových skupín, ľudia s vyšším vzdelaním a cudzinci, pracujúci, či pôsobiaci v Slovenskej republike. Podľa namietateľa vzhľadom na to, že má pomerne rozsiahle sponzorské aktivity v oblasti športu, vedy a vzdelávania, ktoré sa týkajú aj Slovenskej republiky je relevantnou verejnosťou čiastočne aj vedecká verejnosť, študenti vysokých škôl a niektorí športovci — golf, tenis, jachting, jazdectvo a podobne.

Rovnako sú podľa namietateľa prihlásené tovary a služby zverejneného označenia určené pre širokú verejnosť, a preto skupina verejnosti dotknutá tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, je zhodná so skupinou verejnosti, ktorej sú určené tovary a služby zverejneného označenia. Ide o širokú spotrebiteľskú verejnosť, kde sa priemerný spotrebiteľ považuje za primerane pozorného a obozretného.

Relevantní spotrebiteľia si podľa namietateľa veľmi pravdepodobne spoja staršie ochranné známky so zverejneným označením a budú predpokladať, že služby označené zverejneným označením sú poskytované s autorizáciou a určitou kontrolou zo strany majiteľa starších ochranných známok. Z tohto dôvodu zákazníci a potenciálni zákazníci, ktorí sú v prevažnej väčšine majetní a vzdelaní a sú oboznámení s problematikou duševného vlastníctva, jeho ochranou a presadzovaním, budú mať tendenciu predpokladať, že namietateľ by netoleroval existenciu tak podobného označenia na trhu a že teda výrobky prihlasovateľa musia so staršími ochrannými značkami nejako súvisieť a musia byť autorizované. Bude tak existovať nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o ich vzájomnej ekonomickej a hospodárskej spojitosti, prípadne o príslušnosti k rovnakej skupine podnikateľov.

V súvislosti s preukázaním dobrého mena starších ochranných známok namietateľ poukázal na skoršie rozhodnutie úradu vo veci námietok proti zápisu medzinárodnej ochrannej známky „ROLLER“, č. 912764 podaných jednou zo spoločností skupiny „ROLEX“, spoločnosťou MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A. (námietky voči poskytnutiu ochrany MOZ „ROLLER“ podal aj namietateľ). Rozhodnutím MOZ 912764/N-29-2016/Lut. zo dňa 16.2.2016 úrad námietkam v celom rozsahu vyhovel a odmietol ochranu medzinárodnej ochrannej známke „ROLLER“ pre určité služby triedy 35. Toto rozhodnutie Úradu bolo potvrdené aj v rozkladovom konaní, MOZ 912764/11-25-2019 zo dňa 12.4.2019.

V zmysle uvedeného rozhodnutia, majú ochranné známky „ROLEX“ dobré meno na území Slovenskej republiky aj Európskej únie. Z uvedeného dôvodu v súvislosti s preukazovaním dobrého mena starších ochranných známok v celom rozsahu namietateľ uviedol, že odkazuje aj na dokumenty a vyjadrenia predložené vo vyššie uvedenom námietkovom konaní.

K územnému rozsahu dobrého mena starších ochranných známok namietateľ uviedol, že hoci zákonné znenie ustanovenia 7 písm. b) zákona o ochranných značkách uvádza, že v prípade ochrannej známky EÚ je potrebné preukázať dobré meno na území EÚ, už v námietkovom konaní vo veci medzinárodnej ochrannej známky „ROLLER“ bolo orgánom rozhodujúcim o rozklade uvedené, že „*pokiaľ ide o preukazovanie dobrého mena ochranných známok EÚ, Súdny dvor EÚ v tejto súvislosti objasnil, že v prípade staršej ochrannej známky EÚ je s prihliadnutím na okolnosti vo veci samej dostatočné preukázanie dobrého mena aj na území jediného členského štátu (pozri rozsudok vo veci C-301/07 PAGO zo 6. októbra 2009)*“. V zmysle uvedeného, hoci tretia staršia ochranná známka je známka EÚ, je namietateľ presvedčený, že dokumenty predložené k týmto námietkam preukazujú dobré meno aj tretej staršej ochrannej známke.

K dobe a rozsahu používania starších ochranných známok namietateľ uviedol, že hodinky značky „ROLEX“ sa začali vyrábať na začiatku 20. storočia vo Švajčiarsku, odkiaľ sa následne rozšírili do Európy a ďalej do USA. Namietateľ (alebo spoločnosti patriace do skupiny ROLEX) je majiteľom doménových mien obsahujúcich slovný prvok „rolex“ ako napríklad rolex.sk, rolex.cz, rolex.eu, rolex.com atď. Skupina

ROLEX takisto prevádzkuje vlastné internetové stránky, ktoré sa používajú na propagáciu aktivít ROLEX a samozrejme v prvom rade na propagáciu výrobkov: hodínok značky „ROLEX“.

Prestíž hodínok ROLEX v Slovenskej republike nie je podľa namietateľa obmedzená len na Bratislavu, k čomu prispieva propagácia a publicita v tlači s celoštátnym rozsahom, ako sú časopisy Markíza, Trend či Elle alebo noviny SME, Denník N, Hospodárske noviny, Pravda. K známosti starších ochranných známk prispievajú aj informácie o hodinkách tejto značky na internete. Namietateľ uviedol, že ide o veľké množstvo materiálu nielen na zahraničných serveroch a webových stránkach (napr. pri zadaní hesla „rolex“ do internetového vyhľadávača www.zoznam.sk alebo Google sa zobrazia odkazy na niekoľko sto stránok).

Podľa namietateľa dlhú históriu používania starších ochranných známk a hodínok pod touto ochrannou známkou predávaných, ako aj význam týchto hodínok v histórii hodinárskeho priemyslu presvedčivo dokazujú aj priložené články a publikácie zo Slovenskej a svetovej tlače, z ktorých je zrejmé, že výrobky sú významnou súčasťou histórie hodinárstva a ich obľuba sa datuje už do obdobia takmer pred sto rokmi.

Ďalej namietateľ len pre ilustráciu priložil výsledky vyhľadávania článkov týkajúcich sa starších ochranných známk a nimi označených výrobkov na frekventovaných serveroch, konkrétne na serveri www.sme.sk (niekoľko desiatok článkov obsahujúcich zmienku o „rolex“), ako aj príslušné články, ktoré boli publikované aj v dennej tlači. Ďalej namietateľ predložil dva články z portálu www.sme.sk z 31.10.2006 týkajúce sa hodínok „ROLEX“. Uvedené periodiká nie sú periodiká zamerané len na relevantnú časť verejnosti (potenciálnych kupcov), ale sú určené a prístupné širokej verejnosti. Napriek tomu je aj tu zmienka o starších ochranných známkach a výrobkoch nimi označených pomerne častá. Svedčí to podľa namietateľa o tom, že okruh osôb, ktoré staršie ochranné známky poznajú, výrazne presahuje okruh relevantnej verejnosti.

Ďalej namietateľ uviedol, že doložil dôkazy získané z internetu o použití starších ochranných známk, a reklamy na tieto ochranné známky v tlači a periodikách s celoštátnou pôsobnosťou, ako je napríklad časopis Markíza (celkom 3 články obsahujúce zmienku o hodinkách „ROLEX“ vo vydaniach čísel 39/2002, 7/2003 a 25/2003), Trend - článok zo 4.12.2003 a 6.2.2004, ktoré je možné nájsť aj na jeho internetových stránkach), respektíve na iných internetových portáloch, ako je inZine.sk (celkom 3 články obsahujúce zmienky o hodinkách „ROLEX“, konkrétne články datované 11.11.2003, 30.8.2000 a 12.1.2000). K námietkam priložené dôkazy ako inzercia v časopisoch Elle, STYLE, medzinárodnom vydaní časopisu TIME a pod. podľa namietateľa preukazujú, že články a reklama na staršie ochranné známky a výrobky nimi označené je obsiahnutá aj v periodikách zameraných na relevantnú verejnosť.

Ďalšími priloženými dôkazmi sú podľa namietateľa výsledky hľadania z webovej stránky Denníka N, www.dennikn.sk a články zo serveru teraz.sk, www.cas.sk a www.pluska.sk, bohatstvoluxus.sk určené pre širokú verejnosť, preukazujúce obľúbenosť a známosť značky „ROLEX“ ako aj jej dobré meno v relevantnej, ale aj u širokej slovenskej verejnosti. Staršie ochranné známky a výrobky nimi označené sú tu prezentované ako výrobky najvyššej kvality, luxusu a prestíže, ktorých dobré meno je všeobecne známe v Slovenskej republike. Z priložených materiálov je zjavné, že autori textu na staršie ochranné známky a výrobky nimi označené obvykle referujú ako na niečo, čo je notoricky známe pre svoju vysokú kvalitu a nepotrebuje ďalší úvod či vysvetlenie, takže namiesto „hodinky značky rolex“ sa často objavuje len „rolexky“. Uvedené podľa namietateľa vyplýva aj z ďalších priložených materiálov, ktoré preukazujú, že hodinky „ROLEX“ sú považované za prestížny a luxusný výrobok, ktorý dotvára image úspešného a finančne dobre situovaného človeka.

Namietateľ ďalej uviedol, že okrem časopisov a denníkov sa výrobky označené staršími ochrannými známkami dostávajú do povedomia slovenskej verejnosti aj prostredníctvom filmov a literatúry. Na preukázanie tejto skutočnosti namietateľ predložil zoznam filmov získaný z internetovej stránky www.ethoswatches.com a www.top10films.co.uk, ktorý obsahuje veľké množstvo filmov, v ktorých sa objavili hodinky značky Rolex. Filmy ako Argo, Stratení v preklade, Všetci prezidentovi muži, Titanic, Schindlerov zoznam, Rain Man, Ťažko ho zabiť, L.A.-Utajené skutočnosti, Americké psycho, Farba peňazí, Žiť a nechať zomrieť sú podľa namietateľa filmy veľmi dobre známe aj slovenským divákom. Rovnako sa staršie ochranné známky spájajú so slávnymi režisérmi ako Martin Scorsese, Kathryn Bigelow, Alejandro E. Iñárritu alebo James Cameron, ktorých filmy mohli vidieť aj slovenskí diváci v kinách alebo aj napr. na RTVS (Vlk z Wall Street, Skrytá identita, atď.).

Namietateľ ďalej uviedol, že medzi ambasádorov značky Rolex patrí mnoho slávnych filmových predstaviteľov. Jedným z najznámejších je britský agent 007 James Bond, ktorý v jedenástich filmoch nosil a

propagoval hodinky značky Rolex, a aj týmto spôsobom toto označenie dostal do povedomia miliónov televíznych divákov a návštevníkov kín po celom svete vrátane Slovenskej republiky. Postava agenta 007 James Bonda a hodinky Rolex sú známe aj slovenskému čitateľovi z knihy Carte Blanche - James Bond od spisovateľa Jeffery Deaver v slovenskom preklade vydané vydavateľstvom Ikar v roku 2011.

Namietateľ ďalej upozornil na to, že medzi spisovateľov, ktorí sa tešia mimoriadnej obľube aj na Slovensku, patrí aj japonský spisovateľ Haruki Murakami, ktorý vo svojom diele „Konec sveta & Hard-boiled Wonderland“ (vydané vydavateľstvom Odeon CZ v roku 2008, distribuované taktiež na Slovensku — výtlačok zo stránky jedného z obľúbených internetových kníhkupectiev) taktiež viackrát spomína hodinky ROLEX. Čitateľom sú podľa namietateľa staršie ochranné známky a výrobky nimi označené dobré známe aj prostredníctvom svetoznámeho spisovateľa Stephana Kinga a jeho kníh, ktoré vyšli aj v slovenskom preklade. Ďalšou z kníh, prostredníctvom ktorej sa slovenskej verejnosti mohli staršie ochranné známky dostať do povedomia je podľa namietateľa kniha „Mapa a územie“ od spisovateľa Michel Houellebecq v slovenskom preklade vydaná vydavateľstvom PT Marenčin v roku 2011.

Ďalšou oblasťou, kde sú výrobky označované staršími ochrannými značkami vo veľkom prezentované sú podľa namietateľa na Slovensku obľúbené športy ako golf, F1, tenis, jachting, prípadne jazdectvo. Staršie ochranné známky sú všeobecne s týmito športmi spájané aj slovenskou verejnosťou. Internetový portál venujúci sa golfu www.golfzona.sk, ako aj slovenská golfová asociácia na stránke www.skga.sk poukazuje na staršie ochranné známky, ich prezentáciu a spája ich s týmto športom. Rovnako si podľa namietateľa široká slovenská verejnosť staršie ochranné známky spája s golfom ako športom vyšších vrstiev, vyznačujúcim sa prestížou a noblesou (okrem iného článok na www.hnonline.sk „Čím oslníte na golfe. Tie najlepšie hodinky“ z 5.5.2012). Staršie ochranné známky sú podľa namietateľa zároveň všeobecne spájané s rebríčkom najlepších hráčov golfu na svete „Rolex Ranking“, kde mala v minulosti zastúpenie aj Slovenská republika (v osobe Zuzany Kamasovej) a ocenením „Rolex hráč roka“ („Rolex Player of the Year“).

Ďalšie priložené materiály podľa namietateľa preukazujú známosť a dobré meno starších ochranných známk na Slovensku, keď sú spájané s prestížnymi športovými podujatiami v tenise, jachtingu a jazdectve, ako aj samotnými športovcami dobre známymi a populárnymi aj na Slovensku (najmä článok „Zárobkom vládne Federer“ z www.hnonline.sk z 28.8.2012, „Rolex a Wimbledon, unikátne spojenie dvoch svetových značiek“ z season-report.esohosting.sk a články z portálu www.jazdeckarevue.sk, www.kone.sk). Namietateľ uviedol, že on, resp. spoločnosti zo skupiny ROLEX, sú aj oficiálnymi sponzormi najstaršieho a najprestížnejšieho tenisového podujatia v londýnskom Wimbledone. Stopky, ktoré určujú čas jednotlivých setov sú od značky Rolex. Namietateľ uviedol, že sponzoruje aj ďalšie turnaje známe aj na Slovensku, ako ATP World Tour Masters 1000 Paris Rolex a ATP World Tour Masters 1000 Shanghai Rolex. Namietateľ, resp. spoločnosti zo skupiny ROLEX, sú taktiež oficiálnym sponzorom a časomeračom na pretekoch Formule 1.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že široká verejnosť, a všetci milovníci koní na Slovensku, si staršie ochranné známky spájajú s podujatiami svetovej úrovne a kvality. Namietateľ doložil články týkajúce sa prestížneho podujatia X-BIONIC® INDOOR MASTER v šamorínskom športovom komplexe 9.- 11. novembra 2018, kde sa v jednej z najväčších vnútorných jazdeckých hál v Európe predstavilo 130 medzinárodných jazdcov, pričom medzi svetové mená patrili aj Víťaz Rolex Grand Prix. Rolex zároveň podporuje Young Riders Academy 2019, čo je projekt pre talentovaných mladých jazdcov, v ktorom je možné získať polročnú stáž v renomovanej stajni u vybraného trénera zadarmo (bližšie informácie je podľa namietateľa možné nájsť na stránke Slovenskej jazdeckej federácie, sjf.sk). Namietateľ konštatoval, že všetky tieto športy a priame prenosy sú samozrejme dostupné aj pre slovenských divákov.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršie ochranné známky sú fantazijnými ochrannými značkami, ktoré majú vysokú prirodzenú rozlišovaciu spôsobilosť sami o sebe bez toho, aby na získanie rozlišovacej spôsobilosti bolo potrebné ich používať pre dané výrobky a služby. Rozlišovaciu spôsobilosť má najmä slovný prvok „ROLEX“, ktorý bol zvolený tak, aby bol ľahko vysloviteľný vo všetkých jazykoch a zároveň ľahko zapamätateľný. Táto vysoká dištinktivita ochrannej známky je podľa namietateľa faktorom, ktorý výrazne prispieva a podporuje známosť starších ochranných známk vo verejnosti. K zvýšeniu už aj tak vysokej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk prispelo podľa namietateľa aj dlhoročné používanie na vysoko kvalitnom a luxusnom tovare.

V tejto súvislosti namietateľ poukázal na ustálenú judikatúru, podľa ktorej „*čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú, alebo nadobudnutú svojim používaním, tým je*

pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou neskoršou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka” (rozhodnutie Súdneho dvora EU vo veci C-52/07 z 27.11.2008, Intel Corporation Inc. proti CPM United Kingdom Ltd., bod 54).

Namietateľ znova zdôraznil, že hodinové strojčky a hodinky „ROLEX“ sú preslávené vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. Výrobky označené touto ochrannou známkou sú synonymom prestíže a vysokého spoločenského postavenia, luxusu, elegancie a vkusu, účelnosti ale i pokroku a inovácie. K uvedeného podľa namietateľa prispieva aj spojenie slovného prvku „ROLEX“ so znakom korunky, ktorá vzbudzuje asociácie ako kráľovský, exkluzívny, a podobne. Už od začiatku minulého storočia sú výrobky značky „ROLEX“ zasielané na kontrolu do Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, kde hodinky prechádzajú náročnými testami a na záver získavajú oficiálnu certifikáciu, ktorá je preukazom presnosti a spoľahlivosti týchto hodínok. Staršie hodinky a hodinové strojčky tejto značky sú vyhľadávaným zberateľským artiklom. To podľa namietateľa svedčí nielen o výbornej kvalite výrobkov značky „ROLEX“, ale aj o cene, renomé a obľúbenosti starších ochranných známk.

Namietateľ tiež uviedol, že o kvalite výrobkov označovaných staršími ochrannými značkami boli publikované články aj v odbornom časopise WATCH IT, v časopise WATCHmagazin vydávanom v Českej republike a distribuovanom aj na Slovensku (distribúciu na Slovensku preukazuje tiráž, v ktorej je uvedené, že distribúciu na Slovensku zabezpečuje Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a.s.), ako aj na špecializovaných portáloch venovaných luxusným hodinám, ako www.hodinarskymagazin.sk, www.hodinky.ws (článok z www.hodinky.ws „O značke hodínok Rolex“ vyzdvihujúci túto najznámejšiu hodinársku značku) www.watchshop.sk (článok „ROLEX-synonymum presnosti a spoľahlivosti“ z roku 2012), www.thevision.sk. Ďalšie doložené články podľa namietateľa preukazujú, že hodinky označené staršími ochrannými značkami sú spájané s luxusom, slávou, bohatstvom, dokonalosťou spracovania a inováciami.

Namietateľ uviedol, že hodinky „ROLEX“ sú po celom svete predávané v sieti autorizovaných predajcov, ktorá bola rozšírená do Slovenskej republiky v roku 2005, pričom však už pred týmto dátumom vlastnilo na Slovensku hodinky ROLEX veľa osôb a hodinky ROLEX boli aj predmetom sekundárneho obchodu medzi zberateľmi (dôkaz: informácie zo stránky www.rolex.sk). Hodinky označené staršími ochrannými značkami predstavujú nesmierne cennú majetkovú hodnotu. Tá je umocnená tým, že na trhu luxusných hodínok je práve značka jedným z najdôležitejších faktorom, ktorý ovplyvňuje zákazníka pri jeho výbere. Hodinky ROLEX sú pritom najznámejšou značkou švajčiarskych hodínok.

Namietateľ poukázal na to, že podľa prieskumu pravidelne jedenkrát ročne uverejňovaného časopisom BusinessWeek patrí ochranná známka ROLEX medzi 100 najcennejších ochranných známk na svete. Jej cena bola v r. 2004 odhadnutá na cca 3,72 mld. USD, pričom v roku 2016 už na 5,93 mld. USD a v roku 2019 na 8,05 mld. USD. Značka ROLEX zároveň podľa článku na Bloomberg je jediná značka vyrábajúca hodinky, ktorá sa umiestnila v top 10 rebríčku najhodnotnejších značiek v 2017.

Podľa namietateľa sa v aktuálnych rebríčkoch časopisu Forbes — The World's Most Valuable Brands pre roky 2016 až 2019 ochranná známka ROLEX pravidelne umiestňuje. V rebríčku Official Top Consumer Superbrands pre roky 2016 až 2019 sa ochranná známka ROLEX umiestňuje na popredných miestach, v roku 2016 dokonca na 2. mieste. Ochranná známka ROLEX sa v rebríčku Global RepTrak 100 zameranom na reputáciu ochranných známk umiestnila v roku 2019 na 1. mieste a v rebríčku EU5 RepTrak 100 sa umiestnila v roku 2018 na 3. mieste. V rebríčku Top 50 European Love List sa umiestnila v roku 2017 na 15. mieste.

Namietateľ tiež uviedol, že výsledky štúdií Reputation Institute, Global RepTrak 100 sú bežne komunikované aj na slovenských portáloch ako zive.sk, financnytrh.com, forbes.sk. Forbes (namietateľ upozornil na to, že článok je síce zo 17.3.2019, avšak reflektuje aj výsledky minulých štúdií Global RepTrak 100) uviedol, že „nemôžeme sa čudovať, že si práve spoločnosť Rolex už po štvrtýkrát udržala vedúcu pozíciu na tohoročnom zozname RT 100. Táto nadčasová značka uspela i vďaka svojej kampani Every Rolex Tells A Story. Švajčiarska spoločnosť totiž zostala verná vlastným koreňom luxusného životného štýlu, ktorý predstavuje. Vďaka partnerstvám s ambasádormi, akými sú filmový režisér James Cameron, lyžiarka Lindsey Vonn, spevák Michael Bublé alebo morská biologička Sylvia Earle, spája Rolex svoje slávne meno s osobnosťami, ktoré majú medzi ľuďmi dobrú povesť. Sú úspešní a robia zo sveta lepšie miesto, dodáva Hahn-Griffiths.“ Rolex teda už štvrtýkrát za sebou obhájil v štúdií Global RepTrak 100 1. miesto.

Namietateľ ďalej uviedol, že luxus a prestíž ochrannej známky ROLEX v roku 2012 potvrdzuje rebríček najluxusnejších značiek za rok 2012 na stránke www.aktuality.sk. Aj ďalšie priložené články podľa namietateľa dokazujú vysokú hodnotu a dobré meno ochrannej známky ROLEX nielen na Slovensku, ale na celom svete. Cena ochrannej známky je jedným z dôležitých indikátorov jej známosti vo verejnosti a kvality výrobkov, ktoré sú ochrannou známkou označované. Podľa namietateľa teda doložené materiály jednoznačne preukazujú, že staršie ochranné známky majú dobré meno a renomé, ktoré je potrebné chrániť a toto sa odráža v ich komerčnej hodnote, ako aj v ostatných kvalitatívnych kritériách, ktorými sú najmä dobrá povesť, používanie pre tovary mimoriadnej kvality a s tým súvisiace umiestnenie v prestížnych rebríčkoch ochranných znáмок. Staršie ochranné známky majú výrazný a presvedčivý image, ktorý u spotrebiteľa vyvoláva predstavu pozitívnej osobitosti tovaru.

Namietateľ ďalej uviedol, že dbá na ochranu svojich práv zo starších ochranných znáмок. Medzi jeho aktuálnymi úlohami patrí aj boj proti výrobcom napodobení. Namietateľ a ostatné spoločnosti zo skupiny ROLEX, kam namietateľ patrí, sa snažia udržiavať exkluzivitu ochranných znáмок ROLEX, a preto pravidelne podáva námietky proti zápisu ochranných znáмок, ktoré sú s ňou zhodné či zameniteľné, a aj žaloby pre nekalú súťaž a podobne.

Známost' a obľúbenosť starších ochranných znáмок nie je podľa namietateľa obmedzená len na najvyššie príjmové kategórie obyvateľstva. Podľa namietateľa prieskumy ukazujú, že aj spotrebiteľská verejnosť, ktorá nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu predmetného výrobku, je so staršími ochrannými známkami dobre oboznámená. O známosti a obľúbenosti hodín značky ROLEX podľa namietateľa svedčí aj to, že sú obľúbeným terčom výrobcov napodobení. Je samozrejmé, že falšovateľom sa oplatí napodobňovať len také značky, ktoré sú dostatočne známe a obľúbené, a ktorých napodobenie im zaručí odbyt výrobkov takouto známkou označených. Hodinky označené staršími ochrannými známkami sú podľa namietateľa najkopírovanejšími hodinkami na svete.

Namietateľ uviedol, že podľa informácií zverejnených v roku 2000 v časopise Frankfurter Allgemeine Zeitung dosahovala známost' ochrannej známky ROLEX 80%. V určitých cieľových skupinách obyvateľstva ako sú napríklad manažéri a kvalifikovaný personál, ktoré spadajú do relevantnej verejnosti bola známost' dokonca 97,5%. Z priložených aktuálnych rebríčkov a prieskumov je podľa namietateľa zrejmé, že ochranná známka Rolex je veľmi známa, hodnotná a s dobrým menom. V rebríčku zameranom na spotrebiteľov Official Top Consumer Superbrands pre roky 2016 až 2019 sa ochranná známka ROLEX umiestňuje na popredných miestach (obsadila 2., 3., 12., a 4. miesto).

Namietateľ ďalej uviedol, že pod heslom „*dobré výrobky sa chvália sami*“ dáva prednosť propagácii svojich výrobkov priamo prostredníctvom ich kvality, spoľahlivosti a vzhľadu. Zvolená reklamná stratégia sa odráža vo vysokej známosti starších ochranných znáмок. Čo sa týka charakteru reklamnej kampane a propagácie, je podľa namietateľa potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že v prípade hodín značky ROLEX ide o luxusný výrobok. Reklama je napríklad umiestňovaná do špecializovaných časopisov pre vyššie triedy, časopisov zameraných na hodinárstvo, prípadne sa výrobky určitým spôsobom prezentujú na športových či kultúrnych udalostiach a pod. Staršie ochranné známky sa spájajú s najrôznejšími športovými a kultúrnymi aktivitami na celom svete. Každoročne sú napríklad organizované preteky regát ROLEX CUP. Na meranie času na automobilových pretekoch na okruhu Le Mans slúžia hodinky poskytnuté namietateľom, pričom táto skutočnosť je uvedená aj v slovenskej verzii Wikipédie.

Namietateľ tiež poukázal na to, že od roku 1976 je udeľovaná v dvojročnom cykle cena „Rolex Awards For Enterprise“, ktorá je prestížnou cenou udeľovanou za určitý významný čin alebo projekt v oblasti vedy, techniky, výskumu, životného prostredia a kultúrneho dedičstva (táto cena je po Nobelovej cene považovaná za druhú najvýznamnejšiu na svete). V roku 2002 namietateľ začal s realizáciou programu Rolex Mentor and Protégé Arts, ktorý pomáha spolupráci medzi osobnosťami (mentormi) v piatich oblastiach umenia s mladými talentami a je financovaná namietateľom. V Slovenskej republike bola reklama umiestnená niekoľkokrát napríklad v časopise STYLE, ktorý je zameraný na bohatšie vrstvy obyvateľstva a výrobky, ktoré sa tu prezentujú sú prevažne luxusnými výrobkami. Prezentácie sa objavujú aj v časopise Elle, ktorý je takisto zameraný na prezentáciu luxusného tovaru. V Slovenskej republike sú dostupné niektoré zahraničné periodiká ako časopisy TIME, Newsweek, Frankfurter Allgemeine Zeitung a pod., kde sa reklama na hodinky ROLEX, ako aj nezávislé články o týchto výrobkoch objavujú pomerne často. Tieto periodiká v Slovenskej republike odoberajú a čítajú podľa namietateľa najmä osoby, ktoré patria do relevantnej verejnosti, to znamená vzdelané vrstvy obyvateľstva, vyššie príjmové skupiny a cudzinci pôsobiaci alebo zamestnaní na Slovensku. Z toho dôvodu možno podľa namietateľa konštatovať, že na Slovensku je známost'

značky ROLEX v relevantnej verejnosti takmer stopercentná a tiež je nutné zdôrazniť, že renomé tejto značky aj na Slovensku široko presahuje okruh potenciálnych zákazníkov. Podľa namietateľa zvolená reklamná a propagačná stratégia napomáha tomu, že staršie ochranné známky získali na území Slovenskej republiky v širokej verejnosti, ako aj v relevantnej verejnosti, štatút známky s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ sa ďalej venoval posúdeniu, aká ujma by mu bola spôsobená užívaním zverejneného označenia pričom uviedol, že rozšírená ochrana ochranných známk s dobrým menom proti použitiu na zhodných, podobných ale aj na nepodobných výrobkoch a službách slúži na ochranu hodnoty ochrannej známky ako takej a tým aj investície, ktorú majiteľ ochrannej známky na vytvorenie hodnoty tejto ochrannej známky vynaložil. Ochrana je tu poskytovaná proti zriedovaniu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky s dobrým menom. Podľa namietateľa vo všeobecnosti platí, že majiteľ staršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť. Staršie ochranné známky s dobrým menom majú pre zákazníkov veľkú príťažlivosť, ktorá spočíva v schopnosti vyvolať v mysli spotrebiteľa predstavu určitého kvalitného a luxusného výrobku a vyvolať pocit žiadosti kúpiť daný výrobok. Táto príťažlivosť ochrannej známky je tým väčšia, čím exkluzívnejšia je asociácia medzi ochrannou známkou a výrobkami, pre ktoré je používaná. Používanie ochrannej známky, resp. podobnej (zameniteľnej) ochrannej známky viacerými výrobcami pre zhodné, podobné aj nepodobné výrobky či služby narušuje exkluzivitu tejto známky a následne zákonite znižuje hodnotu ochrannej známky. Ujma na dobrom mene tak môže existovať nielen v prípadoch podobnosti alebo blízkosti výrobkov a služieb, ale môže vyústiť až do neschopnosti spotrebiteľov výrobky a služby dostatočne rozlíšiť, a teda ovplyvniť spotrebiteľa aj v prípadoch výrobkov a služieb celkom odlišných, ktoré sú z nejakého dôvodu nezlučiteľné s alebo poškodzujúce imidž vybudovaný staršou ochrannou známkou. Rovnako tak dostatočne vysoký stupeň podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk spolu s vysokou kvalitou imidžu a rozlišovacou spôsobilosťou starších ochranných známk bez ďalšieho stačí na to, aby zverejnené označenie bolo schopné ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk, a to aj, ak by neexistovalo nijaké spojenie medzi výrobkami a službami medzi označeniami.

Namietateľ zdôraznil, že v dôsledku prenosu imidžu starších ochranných známk alebo vlastností s nimi spojenými na tovary a služby označené zverejneným označením (tzv. parazitovanie, free-riding) by používateľ neskoršieho označenia bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez vlastných zásluh a obchodnej angažovanosti čerpal zo známosti a atraktivity starších ochranných známk. Prihlasovateľ by tak podľa namietateľa požíval výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Prenos imidžu starších ochranných známk na zverejnené označenie môže pomôcť takémuto označeniu získať lepšie postavenie na trhu, čo nemožno vylúčiť ani v tomto prípade. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania staršej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

Ako už namietateľ uviedol, staršie ochranné známky majú veľmi vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to ako „vrodenu“, tak aj získanú dlhoročným užívaním vo vzťahu k vysoko kvalitným výrobkom. Užívaním zverejneného označenia by došlo k narušeniu výlučnej asociácie medzi staršími ochrannými známkami a tovarmi, pre ktoré sú používané. Starším ochranným známkam by týmto hrozilo, že nebudú schopné vyvolať vo vedomí spotrebiteľov okamžitú a jednoznačnú asociáciu s tovarmi, pre ktoré sú zapísané a používané. Dôjde tak k „riedeniu“ staršej ochrannej známky, a teda k ujme na jej rozlišovacej spôsobilosti, ktorá bola vybudovaná v priebehu rokov kombináciou luxusného, spoľahlivého a kvalitného tovaru označovaného staršími ochrannými známkami a jeho propagáciou pod touto známkou. Používaním zverejneného označenia by tak jednoznačne došlo k ťaženiu z takto vybudovaného dobrého mena starších ochranných známk, pretože by spotrebiteľia predpokladali, že výrobky popr. služby takto označené budú vysoko kvalitné a spoľahlivé. Nemožno preto vylúčiť, že relevantná verejnosť si vytvorí súvislosť medzi kolíznymi označeniami. Vytvorenie takejto súvislosti môže viesť k nespravodlivej výhode majiteľa zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi, t. j. ich lepšou predajnosťou. Okrem toho, by sa priemerný spotrebiteľ mohol domnievať, že tovary označené zverejneným označením môžu pochádzať od majiteľa starších ochranných známk, dôležitú úlohu hrá podľa namietateľa aj kvalitatívna stránka, t. j. kladný vzťah k tovarom označeným staršími ochrannými známkami s dobrým menom medzi spotrebiteľskou verejnosťou. Hrozilo by tak poškodenie dobrého mena a goodwill v prípade, ak by služby poskytované prihlasovateľom pod zverejneným označením mali nízku kvalitu, alebo ak by podnikateľské aktivity

prihlasovateľa inak narušovali obchodné zvyky a dobré mravy hospodárskej súťaže. Tovary a služby, pre ktoré prihlasovateľ používa zverejnené označenie, môžu byť vnímané verejnosťou tak, že atraktivnosť starších ochranných známk by sa znížila, a to najmä vtedy, ak by tovary alebo služby ponúkané prihlasovateľom mali vlastnosti alebo kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obraz starších ochranných známk.

Namietateľ opätovne zdôraznil, že tovary namietateľa sú spájané s nadštandardnou kvalitou, luxusom a prestížou, a hoci sú známe širokej skupine verejnosti, nejde o tovary bežnej dennej spotreby. Naopak, tovary a služby ponúkané prihlasovateľom (ako sú oprava a montáž okien, dverí, roliet, roletiek, žalúzií, sieťok proti hmyzu, atď.) sú taktiež určené pre širokú skupinu verejnosti avšak zo svojej podstaty nie sú spájané s takýmito vlastnosťami, keďže ide o tovary a služby stavebného a montážneho charakteru. Z tohto dôvodu by mohla poklesnúť hodnota starších ochranných známk vo vnímaní relevantnej verejnosti, keďže okrem luxusných hodínok by si ich relevantná verejnosť mohla spájať napríklad aj so sieťkami proti hmyzu, ako tovarom, s ktorým sa skôr spája pocit odporu voči hmyzu. Tovary a služby ponúkané prihlasovateľom sa zo svojej podstaty nespájajú s predstavou kvalitného a luxusného výrobku a nevyvolávajú pocit žiadosti kúpiť daný výrobok/službu. Preto už iba druh tovarov a služieb, ktoré majú byť označené zverejneným označením, vystavuje staršie ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou a dobrým menom riziku poškodenia ich dobrého mena. Namietateľ je presvedčený, že používanie zverejneného označenia pri poskytovaní služieb a tovarov, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, by v očiach spotrebiteľov mohlo poukazovať na vzťah medzi týmito tovarmi a službami a namietateľom, pretože v súčasnej dobe dochádza čím ďalej tým častejšie k diverzifikácii aktivít významných svetových spoločností. Z týchto dôvodov existuje veľká pravdepodobnosť, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže vzniknúť predstava o vzájomnej spojitosti a prepojenosti medzi staršími ochrannými značkami a zverejneným označením. Spotrebiteľ tak nadobudne mylnú predstavu, že tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného podnikateľa. Zverejnené označenie je možné vnímať ako asociačné označenie, pretože môže u spotrebiteľa vyvolať predstavu o súvislosti s prioritne staršími ochrannými značkami.

Namietateľ na záver uviedol, že v danom prípade boli naplnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách a navrhol, aby úrad v konaní o námietkach zamietol zápis ochrannej známky „OSKAROLEX“, POZ 13522019 pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu zo 17.9.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote do 23.11.2020 k podaným námietkam nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách.

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 značkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

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

- 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).

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

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnnej ochrannej známky „OSKAROLEX“, číslo spisu POZ 1352-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.6.2019 prihlasovateľom Oskarom Štaubertom – OSKAROLEX, Strečnianska 3478/53, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.5.2020 pre tovary a služby v triedach 6, 19, 20, 22, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ROLEX SA, spoločnosť založená vo Švajčiarsku, pod registračným číslom CI-1-660-0012920-4, so sídlom 3-5-7 rue François Dussaud, Ženeva, Švajčiarsko je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- slovnnej medzinárodnej ochrannej známky č. 976721 „ROLEX“, ktorá nemá účinky pre územie Slovenskej republiky ani EÚ, a teda táto známka nie je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou a úrad sa ňou ďalej nebude zaoberať.



- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 252976 ROLEX s právom prednosti od 6.9.1961, ktorej bola priznaná ochrana pre územie Československa a následne jej účinky pokračujú pre Slovenskú republiku, zapísanej pre tovary v triedach 1 až 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 001455757 ROLEX s právom prednosti od 10.1.2000, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 14 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a druhej a tretej ochrannej známky (ďalej aj „staršie ochranné známky“) namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na charakter starších ochranných známk (zhodné vyobrazenie druhej a tretej ochrannej známky) úrad preskúma podmienky ustanovené podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach pre obe ochranné známky súčasne.

Dobré meno staršej ochrannej známky

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

Namietateľ konštatoval, že je celosvetovo známym výrobcom hodinových strojčekov a hodínok, ktoré sa začali vyrábať na začiatku 20. storočia vo Švajčiarsku odkiaľ sa následne rozšírili do ostatnej Európy a ďalej do USA, a ktoré sú preslávené vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. Namietateľ ďalej uviedol, že staršie ochranné známky a výrobky nimi označované sú prezentované ako výrobky najvyššej kvality, luxusu

a prestíže, dotvárajúce image úspešného a finančne dobre situovaného človeka; sú synonymom vysokého spoločenského postavenia, elegancie a vkusu, účelnosti ale aj pokroku a inovácie. Okrem uvedeného sú staršie hodinky a hodinové strojčeky tejto značky vyhľadávaným zberateľským artiklom, čo svedčí o ich výbornej kvalite, o cene, renomé a obľúbenosti. Predstavujú nesmierne cennú majetkovú hodnotu. Namietateľ ale tiež zdôraznil, že známosť a obľúbenosť výrobkov označených staršími ochrannými známkami nie je obmedzená len na najvyššie príjmové kategórie obyvateľstva, pretože prieskumy ukazujú, že spotrebiteľská verejnosť, ktorá nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu predmetných výrobkov, je s výrobkami označovanými staršími ochrannými známkami dobre oboznámená. Namietateľ zdôraznil, že existuje vyššie riziko nebezpečenstva zámeny porovnávaných označení práve v dôsledku dobrého mena starších ochranných známk, pretože používanie zverejneného označenia by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo, prostredníctvom asociácie so staršími ochrannými známkami, čím by v dôsledku dobrého mena starších ochranných známk mohol prihlasovateľ získať výhodu z originality a jedinečnosti starších ochranných známk. Vďaka silnému dobrému menu starších ochranných známk a ich vysokej popularite a atraktivite by zverejnené označenie zvyšovalo svoju hodnotu v porovnaní s označeniami ostatných súťažiteľov na trhu s rovnakými tovarmi a službami a získalo by tak neoprávnenú výhodu. Zároveň by mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a to tým, že by sa výskytom tohto a neskôr potenciálne ďalších podobných označení na trhu oslabovala jedinečnosť a atraktivita starších ochranných známk a ochranné známky namietateľa by tak časom mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami namietateľa. Dobré meno starších ochranných známk namietateľ skonštatoval na základe dlhodobého a intenzívneho používania na trhu vo vzťahu k zapísaným tovarom, čím si zaslúži zvláštnu a širšiu ochranu ako iné ochranné známky. Ak by podľa namietateľa došlo k zápisu zverejneného označenia do registra, nedošlo by len k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu nebezpečenstva zámeny na trhu, ale zároveň by sa poskytla ochrana zneužitiu povesti, tvorivosti a ľudského a finančného úsilia vynaloženého namietateľom zo strany prihlasovateľa.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky, resp. dátumu podania prioritnej prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 20.6.2019 (dátum prednosti prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno druhej, resp. tretej



staršej ochrannej známky, ktoré ako už bolo uvedené, majú zhodné vyobrazenie ROLEX na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie.

Čo sa týka územného hľadiska preukázania dobrého mena ochrannej známky EÚ (tretia staršia ochranná známka) je v tejto súvislosti nutné uviesť závery konštatované Súdnym dvorom EÚ v rozsudku vo veci C-125/14 *Iron & Smith*, body 19 a 20 „Pokiaľ ide o územné hľadisko, podmienka týkajúca sa dobrého mena je splnená, ak má ochranná známka Spoločenstva dobré meno na podstatnej časti územia Únie, pričom takáto časť územia môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu. Preto ak sa preukáže dobré meno skoršej ochrannej známky Spoločenstva na podstatnej časti územia Únie, ktoré môže prípadne zodpovedať územiu jediného členského štátu, je potrebné sa domnievať, že táto ochranná známka má „dobré meno v Únii“ v zmysle článku 4 ods. 3 smernice 2008/95 a od jej majiteľa tak nemožno požadovať, aby predložil dôkazy o jej dobrom mene na území členského štátu, kde bola podaná prihláška neskoršej národnej ochrannej známky, ktorá bola predmetom námietky“.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena uvedených starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazy:

Dôkazy predložené k námietkam MOZ č. 912764, na ktoré namietateľ odkázal aj v tomto konaní:

- kópie článkov z novín, časopisov- sme.sk, hnonline.sk, trend.sk, pluska.sk, cas.sk, markíza.sk, magazin.atlas.sk, ktoré sú datované od roku 1999 a týkajú sa hodínok „ROLEX“,
- kópie článkov uverejňovaných na webových stránkach ako golfzona.sk, skga.sk, jazdeckarevue.sk, kone.sk, v ktorých sa hovorí o hodinkách „ROLEX“,
- prefotené odkazy na knihy a filmy, v ktorých hrdinovia prezentujú hodinky ROLEX,

- odkazy na webové stránky ako hodinky.ws, watchshop.sk, hodinarskymagazin.sk, watchitmagazine.eu z obdobia rokov 2009 až 2012, týkajúce sa prezentácie hodínok ROLEX, hodnotenia ich kvality a dizajnu,
- kópie internetových stránok aktualita.sk, thetelevision.sk, hnonline.sk, interbrand.com z obdobia rokov 2006 až 2012, ktoré hovoria o hodnote a dobrom mene značky „ROLEX“,
- marketingový prieskum spracovaný spoločnosťou TIME Atlantic z roku 1991,
- prieskum Newsweek European Monitor z novembra 1994,
- informácie a materiály zo stránky rolex.com.

Ďalšie predložené dôkazy:

- článok „Dlhoročné priateľstvo“ uverejnený v špeciálnom čísle časopisu Ladies'time december/január 2000;
- článok „Tie najdrahšie hodinky sa predávajú takmer samy“ uverejnený v roku 2000 v časopise Frankfurter Allgemeine Zeitung;
- ostatné články a materiály získané prostredníctvom Internetu z internetových adries www.markiza.sk, www.sme.sk, www.pravda.sk, www.hnonline.sk, www.inzine.sk, www.trend.sk, www.pcservers.sk, a pod.;
- článok „Hodinky, ktoré sú spôsobom života“ z www.hnonline.sk z 8.6.2006;
- článok „Klasické modely hodínok budú vždy v móde“ z 31.10.2006 z portálu www.sme.sk;
- článok „Hodinky ako módný doplnok: Šperk či nevyhnutnosť?“ z 31.10.2006 z portálu www.sme.sk
- článok zo serveru www.referaty.sk, kde zmienku o hodinkách „rolex“ ako o niečom bežne známom obsahuje jeden z publikovaných referátov študenta strednej odbornej školy;
- článok z vydania z 3.3.2002 z informačného dvojtyždenníka Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Egídia v Bardejove, kde sa o hodinkách „rolex“ opäť hovorí ako o notoricky známej veci;
- výpisy z registra doménových mien rolex.cz, rolex.eu, rolex.sk a rolex.com;
- materiály z webových stránok ROLEX SA prevádzkovaných pod doménou www.rolex.com;
- článok „Dura Rolex sed Rolex“ z francúzskeho časopisu Dreams, september 2003;
- článok „Ladies First“ a „50 rokov ROLEX /SUBMARINER“ z časopisu Watches, máj/jún 2004;
- článok z roku 2001 získaný z internetových stránok Slovenského rozhlasu;
- článok z WEMPE Magazine z mája 2004;
- článok „Mýtus zvaný ROLEX“ uverejnený 10.12.1999 v časopise INVEST;
- články z serverov www.pluska.sk, www./lesk.sk a www.vv.cas.sk z 29.4.2011, 23.9.2009, 22.9.2009 a 20.5.2008;
- článok „Hodinky pre jeho a ju“ z www.leminity.zoznam.sk z 9.6.2009;
- článok „Austrálski politici dostali značkové hodinky, pokladali ich za imitáciu“ z 10.2.2016;
- článok „Brazílskemu sudcovi naparili osem rokov: Toto je dôvod“ z 8.8.2017;
- článok „Bývalého predsedu Valného zhromaždenia OSN obvinili v USA z korupcie“ zo 6.10.2015.
- články z www.magazin.atlas.sk z 28.8.2009 a 26.8.2009 týkajúce sa Jamesa Bonda „007: Najnadupanejšie hračky Jamesa Bonda“ a „007: Čo ženy na tom bondovskom imidži vidia?“
- zoznam filmov z internetových stránok, v ktorých boli prezentované hodinky značky Rolex;
- článok zo stránky www.smalldemons.com citujúci z knihy Konec sveta & Hard-boiled Wonderland autora Harukiho Murakamiho ako aj dôkaz o distribúcii českého prekladu tejto knihy na Slovensku - www.abcknihv.sk;
- distribúcia knihy Carte Blanche - James Bond od Jeffery Deaver v slovenskom preklade vydanej vydavateľstvom Ikar v roku 2011 na www.martinus.sk ako aj úryvky z tejto knihy z www.smalldeamons.com;
- distribúcia knihy spisovateľa Stephana Kinga - Vreće kostí, v slovenskom preklade vydané vydavateľstvom Ikar v roku 2000 (www.gorila.sk) spolu s článkom zo stránky www.smalldemons.com citujúcim z knihy;
- distribúcia knihy Mapa a územie od spisovateľa Michel Houellebecq v slovenskom preklade vydané vydavateľstvom PT Marenčin v roku 2011 s článkom zo stránky www.smalldehnons.com citujúcim z knihy.
- článok na www.hnonline.sk „Čím oslníte na golfe. Tie najlepšie hodinky“ z 5.5.2012;
- výsledok vyhľadávania slova „rolex“ na najnavštevovanejšej stránke venujúcej sa golfu www.gollzona.sk;
- stránka www.rolexrankings.com/en/rankings/ so Zuzanou Kamasovou na 370 mieste;
- kópie z populárneho časopisu Golf SK vydávaného Slovenskou golfovou asociáciou www.uwv.sk - číslo 11/2010 a 8/2009 s reklamou na hodinky označené staršími ochrannými známkami;
- článok „Zárobkom vládne Federer“ z www.hnonline.sk z 28.8.2012;

- články z portálu www.jazdeckarevue.sk - „Christian AHLMANN zvíťazil v prvom kole Rolex World cup v Oslo” z 20.10.2010, „4.kolo ROLEX FEI WORLD CUP™ v Parkúre 2010/2011 - Verona, Taliansko” z 15.11.2010, „Meredith s koňom Checkmat zvíťazila v treťom kole ROLEX FEI WORLD CUP™” z 3.11.2010, články z portálu www.kone.sk;
- reportáž z Londýnskej haly Olympia od Ilju Vietora z 25.1.2009
- článok „Rolex a Wimbledon, Unikátne spojenie dvoch svetových značiek” z seasonreport.esohosting.sk;
- článok „Vrcholový tenis s kvalitné náramkové hodinky patria k sebe” z 1.2.2016;
- článok „Kto koho nosí v športe na rukách?” z 8.1.2016;
- článok „Cristiano Ronaldo nosí najdrahšie hodinky značky Rolex, aké boli kedy vyrobené. Stoja viac ako 400 000 euro” z 2.1.2020;
- článok „FOTO Cibulkovej exkluzívny šatník: Dcéra nosí šperky za milióny, mama bižutériu!” z 13.11.2016.
- článok „O značke hodiniek Rolex” z www.hodinky.ws z roku 2012;
- článok „ROLEX-synonymum presnosti a spoľahlivosti” z roku 2012 z www.watchshop.sk;
- článok „Švajčiarska kvalita, londýnsky pôvod-Rolox” z 24.2.2011 z www.thevision.sk
- článok „Rolex” www.onlinemagazin.sk z 16.2.2012;
- článok „Rolex: Nový bádateľ” z www.nevesta.sk z 8.6.2011;
- článok „Rolex Sky-Dweller” z www.relresher.sk z 10.5.2012;
- článok „Tikajúci luxus: najlepšie inšpirácie nájdete TU!” z www.magazin.atlas.sk z 19.10.2010;
- kópie článkov spolu s reklamou z časopisu „Watch it” vydanie zima/2009, leto/2010 (str. 1, 24, 137, 164), zima/2010, vydanie jar/2011, leto 2011-české aj slovenské vydanie časopisu je distribuované na Slovensku prostredníctvom Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a. s., preto aj slovenská verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s kvalitami hodín ROLEX; uvedené články sú k dispozícii aj na českom serveri <http://www.watchitmagazine.eu/>, ktorý je voľne prístupný aj slovenskej verejnosti;
- články z českého časopisu WATCHmagazin, ktorý je prostredníctvom Mediaprint-Kapa Pressegrasso, a. s. (pozri tiráž) distribuovaný taktiež na Slovensku-články z čísiel 3/2004, 4/ 2008, 4/2012;
- články z www.hodinarskymagazin.sk „Hodinky pod lupou: Vodotesnosť a vodeodolnosť“ z 28.9.2011, „Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller - inovácie v konzervatívnom šate” zo 17.3.2012;
- článok „Dankova frajerka sa topila v luxuse” z 5.2.2020;
- článok „Takto vyzerá najväčšia predajňa značky Rolex na svete” z 31.7.2018;
- článok „Najcennejšia značka hodín sveta” zo 14.10.2017;
- článok „Najlepšie nové hodinky z aktuálneho veľtrhu Baselworld” z 31.3.2019;
- článok „11 najluxusnejších dámskych hodín na aktuálnom trhu” z 3.2.2018;
- článok „Rolex - hodinky nie pre každého” z 2.3.
- článok „HODINKY ROLEX DEEPSEA PRE JAMESA CAMERONA” z 5.8.2014;
- článok „NAHOĎTE SA AKO SLÁVNI RAPPERI: AKÉ HODINKY NOSIA?” z 11.7.2017
- článok „Ako sa Rolex stal kráľom medzi hodinkami” z 2.6.2016;
- článok „Rolex: Dokonalosť spracovania a inovácie;
- článok „20 najdrahších hodín, ktoré nosí svetová elita” zo 6.9.2018;
- článok „Koruna na zápästí: Príbeh zrodenia kráľa luxusných hodín;
- článok „Ktoré hodinky sú pre investorov top? Na niektoré rolexky je čakáčka 10 rokov z 12.11.2018.
- rebríčky Forbes — The World 's Most Valuable Brands pre roky 2016 až 2019;
- rebríčky Official Top Consumer Superbrands pre roky 2016 až 2019;
- rebríček Global RepTrak 100 pre rok 2019;
- rebríček EU5 RepTrak 100 pre rok 2018;
- článok „Veríte korporátom? Toto sú spoločnosti s najlepšou reputáciou pre rok 2019” zo 17.3.2019 na forbes.sk;
- článok „Lego je najuznávanejšou spoločnosťou sveta“ zo 7.3.2020 na financnytrh.com;
- článok „Prieskum: Popularita Applu a Samsungu naďalej klesá” z 3.3.2017 na zive.aktuality.sk;
- článok „100 najlepších značiek” uverejnený 2.8.2004 v časopise Business Week;
- článok „Coca-cola zostáva najcennejšia” uverejnený 30.7.2006 v denníku Pravda;
- článok „Najznámejšie hodinky sveta — OMEGA SA” z www.thevision.sk z 21.2.2011;
- článok „Najluxusnejšie značky roku 2012” uverejnený na www.aktuality.sk z 22.3.2012;
- článok „Najhodnotnejšou značkou je Coca-Cola” z www.hnonline.sk z 19.9.200
- článok „BEST GLOBAL BRANDS 2009 Ranking of the Top 100 Brands“ z www.in terbrand.com;
- článok „BEST GLOBAL BRANDS 2008 Ranking of the Top 100 Brands” z www.in terbrand.com;
- článok „The World's Most Valuable Watch Brand” z 2.10.2017 a ďalšie priložené dokumenty a články;

- marketingový prieskum spracovaný spoločnosťou TIME Atlantic v roku 1991;
- informácia z časopisu Frankfurter Allgemeine Zeitung z roku 2000 (príloha článku „Tie najdrahšie hodinky sa predávajú takmer samy”);
- prieskum Newsweek European Monitor z novembra 1994;
- informácia Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu týkajúca sa známkového pirátstva napodobenín;
- informácia a materiály z internetových stránok www.rolex.com.

Po preskúmaní uvedených dokladov a dôkazných materiálov predložených namietateľom možno konštatovať, že tieto svedčia o používaní a rozsiahlej propagácii hodínok a hodinárskych výrobkov



označovaných ochrannou známkou „ROLEX“ a ROLEX po celom svete vrátane územia Slovenskej republiky. Z dokladov tiež vyplynulo, že ide o vysoko luxusné hodinky, ktoré sú určené úzkemu okruhu spotrebiteľov s nadštandardnými príjmami, avšak vzhľadom na rozsiahlu reklamnú kampaň a propagáciu hodínok aj prostredníctvom filmových postáv či športovcov sú hodinky známe, i keď bez možnosti kúpy, aj širšej verejnosti. Napríklad v článku „Dlhoročné priateľstvo“ v časopise Ladies' time (december/január 2000) bolo uvedené, že: „*Rolex, symbol veľmi kvalitných a luxusných hodínok-túto značku poznajú aj ľudia, ktorí sa hodinkami inak vôbec nezaoberajú. Pre zberateľov sú hodinky tejto firmy existujúcej dlhšie ako 90 rokov objektom vášne, pre ženy vždy vítaným doplnkom, ktorý nevychádza z módy*“. V ďalšom predloženom článku „Tie najdrahšie hodinky sa predávajú takmer samy“ uverejnený v roku 2000 v časopise Frankfurter Allgemeine Zeitung bolo uvedené, že: „*Pre prevažnú väčšinu ľudí, ktorí si zakúpili nejaké luxusné hodinky je najdôležitejšia práve značka uvedená na ciferníku.....Štúdia, ktorú si objednala jedna známa švajčiarska hodinárska firma predpokladá, že Rolex v minulom roku predal po celom svete na 700 000 hodínok a dosiahol tak obratu okolo 2 miliárd švajčiarskych frankov*“. V ďalšom namietateľom predloženom časopise „DREAMS“ (september 2003) sa v článku „Dura Rolex sed Rolex“ okrem iného uvádza, že „*V panteone veľkých švajčiarskych hodinárskych tovární sa Rolex drží na najvyššej priečke. Nesporne je v tejto značke, ktorej image za dlhé roky nezoslabil, niečo kráľovského*“. V časopise WATCHIES (máj/jún 2004) možno nájsť články „Ladies First“, v ktorom je predstavovaný nový športový image hodínok Rolex: „*Nová generácia luxusných, ale športovejších dámskych hodínok sa hodí aj k ležérnym rifľovým bundám aj k voľným tričkám*“ a článok „50 rokov Rolex „Submariner“ predstavujúci nový model Rolex hodínok „Oyster“. Vo Wempe Magazine (máj 2004) v časti „Dokonalé hodinky a šperky“ je uvedené, že: „*Značka Rolex, jedna z legendárnych značiek 20.storočia, je synonymom pre absolútnu presnosť a majstrovskú kvalitu od roku 1908. Napriek tomu ide v legende hodínok Rolex omnoho viac ako o umenie výroby*...“ V časopise INVEST (10.12.1999) v článku „Mýtus zvaný rolex“ je uvedené, že „*...Stupeň známosti značky Rolex je na celom svete výnimočne vysoký. Tá značka je ako tvrdá mena, uznáva Rolf Schnyder.....Nech je človek na svete kdekoľvek, môže hodinky značky Rolex kedykoľvek vymeniť za hotové peniaze*“. V časopise „Watch it!“ (leto 2010) „*Úprav sa dočkala tiež legenda model Explorer, ktorý pred rokmi úspešne otestoval Sir Edmund Hillary na samom vrchole sveta Mount Everestu. Ako je u Rolexu zvykom, celkový vzhľad zostal zachovaný*...“ V čísle z leta 2009 sú na str. 76 zobrazené hodinky Rolex a v článku je uvedené, že: „*...značka Rolex je v hodinárskom priemysle symbolom účelového konzervativizmu....Napriek tomu, alebo práve preto si Rolex až doteraz udržoval pozíciu na trhu a meno firmy je na celom svete známe aj ľuďom, ktorí o hodinkách inak vôbec nemajú poňatia. O doterajšej úspešnosti stratégie firmy svedčí aj ďalšia významná skutočnosť-podľa nedávno zverejnenej analýzy výskumnej firmy Millward Brown Optimor je Rolex v súčasnosti najcennejšou značkou medzi výrobcami luxusných hodínok a piatou najhodnotnejšou značkou v segmente luxusných výrobkov celkovo*“. V mnohých ďalších číslach časopisu „Watch it“ sú vyobrazené a popisované hodinky s označením Rolex. Aj v špecializovaných médiách, ako je Forbes, Watch magazine, WATCH IT z rokov 2009 až 2012, ktoré namietateľ doložil, sa hovorí o hodinkách značky ROLEX, ako o výnimočne kvalitných a luxusných výrobkoch, ako o značke „...najznámejšej na svete“. V časopise Fokus 4/2012 sú posudzované rôzne hodinky z titulu vodotesnosti, pričom jednými z posudzovaných výrobkov sú aj hodinky Rolex. V časopise „Watches“ bol 2.10.2017 uverejnený článok „The World's Most Valuable Watch Brand, Just how much is it worth?“, ktorý informuje o tom, že každý rok je vykonávaný marketingový prieskum hodnotenia popredných svetových značiek podľa ich odhadovanej hodnoty. Značka Rolex sa v tomto rebríčku umiestnila na 5. mieste. Namietateľ ďalej predložil hodnotenie ochrannej známky Rolex v rôznych rebríčkoch, napríklad v časopise FORBES - The World's Most Valuable Brands v rokoch 2016 až 2019, ďalej v rebríčku Official Top Consumer Superbrands alebo Global RepTrak 100, EU5 RepTrak 100, Top 50 European Love List, kde sa značka Rolex v uvedených rokoch umiestňovala na popredných miestach. Podľa Research Report Europe – International Time (7/1991) výsledkov prieskumu vnímania značiek na trhu v jednotlivých štátoch sa značka Rolex umiestnila na prvom mieste. Podobný

prieskum bol vykonaný aj cez časopis Newsweek (11/1994) s rovnakým výsledkom. Namietateľ tiež



upozornil na fakt, že ochranná známka „ROLEX“, resp. ROLEX je pravidelne zaradená medzi 100 najcennejších ochranných známok na svete, ako to vyplýva z prieskumov z roku 2004, 2006 i z roku 2012, napr. podľa prieskumu Hurun Research Institute v roku 2012 sa značka Rolex umiestnila na 9. mieste, podľa ekonomického magazínu BusinessWeek a spoločnosti Interbrand značka Rolex zastáva 71. miesto v rebríčku Top 100 (článok uverejnený na stránke hnonline.sk 2012). Namietateľ doložil aj výpisy zo stránky www.rolex.com, ktoré síce neobsahujú dátum zverejnenia, ale boli prekladané tlmočníkom a z dátumu prekladu (10.12.2004) je zrejme, že tlmočník mal uvedené stránky v tento dátum k dispozícii. Zo stránok je možné sa dozvedieť, že za výnimočný skutok sú udeľované ceny Rolex, ktoré boli prvýkrát udelené v roku 1976. Ceny Rolex pomáhajú pri implementácii projektov ich financovaním v oblasti vedy, techniky, výskumu, životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Z web stránky je možné sa tiež dozvedieť, že značka Rolex má vynikajúcu sieť predajného servisu, ktorý zaisťuje asi 3000 hodinárov vo viac ako 25 krajinách.

Čo sa týka Slovenskej republiky možno uviesť, že hodinky značky „ROLEX“ predstavujú v očiach bežného spotrebiteľa aj v Slovenskej republike značku luxusu a výnimočnej kvality. Z doložených dokladov je zrejme, že hodiny značky „ROLEX“ pozná väčšina spotrebiteľov Slovenskej republiky, čo je možné usúdiť



napríklad z článkov týkajúcich sa hodiniek značky ROLEX uverejnených v médiách, ako napr. čas.sk z roku 2012 „Finančná kríza u Počiatkovcov: Na rukách nosia milióny“, lesk.sk z roku 2012 „Prečo sú značkové veci také drahé“, v ktorom sa píše, že ...hodinky značky Rolex patria medzi najpopulárnejšie doplnky mužov na svete a denne sa ich vyrobí asi 2000 kusov..., hnonline.sk z roku 2012 v článku „Zárobkom vládne Federer“ sa hovorí o spolupráci svetoznámeho tenistu s firmou Rolex, v ďalšom článku roku 2012 „Hodinky, ktoré sú spôsobom života“ sa autor venuje stručne histórii spoločnosti Rolex, pričom skonštatoval, že oficiálnym distribútorom je na Slovensku spoločnosť Sheron, ktorej manažérka uviedla, že ročne spoločnosť na Slovensku predá okolo 85 kusov Rolexiek, feminity.zoznam.sk z roku 2009 „Hodinky Rolex pre neho a ju“. Článok opisuje hodiny „Rolex“ ako „najrešpektovanejšie a veľmi jednoducho rozpoznateľné hodinky, ktoré predstavujú jednoduchú a luxusnú eleganciu“. Článok zo stránky magazin.atlas.sk z roku 2010 „Tikajúci luxus: najlepšie inšpirácie nájdete TU“, v ktorom sa píše „...že časopis Forbes vo vymenovaní najluxusnejších značiek spomína okrem Rolex aj Patek Philippe, Cartier a ďalšie“. Článok zo stránky magazin.atlas.sk z roku 2009 uvádza, že známy predstaviteľ J. Bonda Roger Moore vo svojom bondovskom debute nosil hodinky značky Rolex a v článku z hnonline.sk z roku 2012 sa píše, že „...unikátne hodinky švajčiarskej značky Rolex, ktoré nosil Roger Moore boli vydražené za 150 000 tisíc eur“. Portál www.irisimo.sk informoval, že od roku 2001 zverejňuje nezávislá organizácia CoolBrands súpis najžiadanejších značiek, pričom zoznam CoolBrands je súhrnom viac ako 200 hlasov od britskej verejnosti. V rebríčku platnom pre rok 2013 obsadila tretie miesto švajčiarska hodinárska firma Rolex. V predložených dokladoch možno nájsť aj množstvo článkov v denníku SME týkajúce sa značky Rolex. Za mnohé je možné spomenúť aspoň niektoré: „Agassi žaluje renomovaného výrobcu hodín“ (24.2.2002), „Bulharský duchovný daroval svoje rolexky, aby mal chrám na elektrinu“ (26.2.2013), „Hamšíka opäť prepadli, rozbili mu auto a ukradli hodinky“ (17.2.2013), „ATP World Tour Masters 100 Rolex, Djoković vydarený návrat po mesiaci“ (11.10.2016), „Bývalého predsedu Valného zhromaždenia OSN obvinili z korupcie“ (6.10.2015), „reportáž z Le Mans: Čo predchádzalo tragickej nehode“ (22.6.2013), „Najviac zarába Tiger Woods, vlani mal príjmy 78 miliónov“ (6.6.2013), „Dlho boli iba záležitosťou žien. Aká je história hodín?“ (28.10.2017), „Ako šperk, ktorý vyhrával vojny, prehráva boj s časom“ (18.8.2017), „Brazílsky sudca dostal osem rokov za používanie cudzieho majetku“ (8.8.2017), „Rolexky aj Saudská Arábia. Hoaxy, ktoré zasiahli do francúzskej prezidentskej kampane“ (22.4.2017), „Duda dodržal slovo, peniaze za rolexky venoval hasičom zo Sniny.“ (23.1.2019), „Bývalý šéfkum rumunského úradu bojujúceho s terorizmom odsúdili za korupciu.“ (26.6.2018), „Ľudí dráždia drahé hodinky politikov.“ (11.5.2018) a veľa ďalších. Z rozhovoru uverejneného v denníku SME v roku 2005 s hodinárskym majstrom bolo uvedené, že „...najznámejšie značky sú Rolex a Omega, ktoré pozná väčšina zákazníkov“.



Ďalšie doklady preukazujúce známosť ochrannej známky ROLEX v Slovenskej republike sú napríklad článok zo serveru <https://miestopremuža.voj.sk/autori/542-redakcia> „Náramkové legendy: Rolex Submariner“, ktorý sa zaoberá históriou výroby, vznikom názvu Rolex, ale aj súčasnosťou a postavením tejto ochrannej známky na trhu. V online lifestyle magazíne pre osobný rozvoj a motiváciu zo 16.2.2012 je uvedená história okolo výroby hodín značky Rolex. Na portáli babybazar.sk z 5.8.2014 je uvedený článok „Hodinky Rolex Deepsea pre Jamesa Camerona“. Americký režisér James Cameron absolvoval 25.3.2012

ponor do 10.898 m hlbkej Mariánskej priekopy. Hodinky Rolex Deepsea sa pýšia novým D-blue ciferníkom, ktorý mení svoju farbu podľa sklonu hodinek od tmavomodrej po čiernu. Tieto dve farby oslavujú cestu jedného človeka na najhlbšie miesto našej planéty. V ďalšom článku uverejnenom na portáli bohatstvoluxus.sk z 31.7.2018 je predstavená najväčšia predajňa značky Rolex na svete v Dubai Mall. Na rovnakom portáli je uvedený ďalší článok „Najcennejšia značka hodinek“ zo 14.10.2017, ktorý sa zaoberá zoznamom najdrahších značiek na svete z hľadiska ich celkovej hodnoty. Ide o rebríček BrandZ Top 100, v ktorom sa v roku 2017 značka Rolex ocitla na 5. mieste, pričom všetky značky, ktoré mali ambíciu sa umiestniť na tomto zozname potrebovali dosiahnuť hodnotu aspoň 11,3 miliardy dolárov. V ďalšom článku na tomto portáli „Najlepšie nové hodinky z aktuálneho veľtrhu Baselworld“ sa uvádza, že na podujatí Baselworld sa prezentovali stovky prominentných značiek ako Rolex, Graff, Hublot... Ďalší článok „11 najluxusnejších dámskych hodinek na aktuálnom trhu“ z 3.2.2018 sa ako 4. v poradí uvádzajú hodinky Rolex Datejust Pearlmaster Diamond Pave Dial 18kt Yellow Gold. Hodinársky magazín 17.3.2012 uviedol, že: *„Rolex je žiarivým príkladom toho, ako vedia zavedené značky ovládať davy svojich priaznivcov...Bodaj by nie, Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller majú v sebe naozaj pár ojedinelostí“*. Portál www.financnytrh.com 2.6.2016 uviedol článok „Ako sa Rolex stal kráľom medzi hodinkami“, kde sa okrem iného uvádza: *„Skúste povedať slovo hodinky a najpravdepodobnejšou odpoveďou bude Rolex. Značka Rolex je zakorenená medzi ľuďmi vo svete, že je ťažké uveriť, že pred tým, ako začiatkom 19. storočia rakúšan Hans Wilsdorf založil firmu, nejaké hodinky vôbec existovali....Rolex svoje čísla z predaja nezverejňuje, avšak experti odhadujú, že vyrobí zhruba milión hodinek za rok, čo je pravdepodobne viac ako ktorýkoľvek iný výrobca luxusných hodinek.“* V článku uverejnenom v roku 2017 na portáli miestopremuza.joj.sk bol uverejnený článok „Koruna na zápästí: Príbeh zrodenia kráľa luxusných hodinek“, v ktorom je spomenutá história výroby hodinek Rolex a okrem toho je tu uvedené zaujímavé tvrdenie, že „korunka“ nad slovným prvkom Rolex, ktorá zahŕňa základné hodnoty Rolexu, ktorým je výnimočnosť a luxus a jej päť cípov sa dokonale zhoduje s piatimi písmami názvu. Podľa niektorých tvrdení logo symbolizuje päť prstov ľudskej ruky, podľa iných, že ide o vetvy stromov, na konci ktorých sú perly. Ale tiež sa tu uvádza, že Rolex nepotvrdil ani jedno z týchto tvrdení. Z Facebooku, redaktora Martina Bohunického z 12.11.2018 je vybraný článok: „Ktoré hodinky sú pre investorov top? Na niektoré rolexky je čakačka 10 rokov.“ V článku sa okrem iného uvádza, že je fascinujúce ako si mechanické hodinky držia svoje miesto v dobe keď spoločnosť pohltí smart hodinky. Nie je ničím neštandardným, že aj Rolexky za niekoľko tisíc eur denne stratia niekoľko minút a je nutné ich pravidelne pretáčať. Napriek tomu naberajú na popularite a sú žiadaným (nielen) investičným artiklom. Podľa článku z portálu www.watchshop.sk z 31.8.2012 „Rolex-synonymum presnosti a spoľahlivosti“ značka Rolex predstavuje jednu z najznámejších hodinárskych značiek. Z článku je tiež možné sa dozvedieť históriu vzniku výroby hodinek značky Rolex. Podľa článku z portálu www.thevision.sk z 24.2.2011 z článku „Švajčiarska kvalita, londýnsky pôvod-Rolox“ je možné sa dozvedieť históriu tejto značky a typy hodinek Rolex, ktoré sa predávali v minulosti až do súčasnosti. Z časopisu na portáli onlinemagazin.sk z 16.2.2012 je možné sa pod názvom „HODINKY ROLEX“ dozvedieť skutočnosti o histórii vzniku firmy a výrobkov pod označením Rolex. Z portálu refresher.sk z 10.5.2012 je možné sa dozvedieť o rôznych typoch hodinek Rolex ako sú napríklad Rolex SKY-DWELLER, alebo Rolex Oyster Perpetual Sky-Dweller. V Pluske.sk bol 20.5.2008 uverejnený článok „Ďuračka nosí zlaté rolexky“ poukazujúci na slovenského politika nosiace hodinky Rolex v cene 700 tisíc korún. V ďalšom článku uverejnenom 23.9.2009 je možné sa dozvedieť, že manželka Počiatka má hodinky za 86 tisíc eur, pričom ide o diamantové rolexky. Na portáli casopis.markiza.sk č.7/2003 bolo uvedené, že Hollywoodsky idol Ben Affleck utratil 50 tisíc dolárov za hodinky značky Rolex, pre Jennifer Lopez. V ďalšom článku z čísla 50/2006 je možné sa z článku „Ruskí milionári majú novú hračku“ dozvedieť, že: *„Pred niekoľkými rokmi si väčšina moskovských „nových Rusov“ obliekala modely značky Versace, na ruke mala hodinky Rolex.“* V časopise Trend zo 6.2.2004 je možné nájsť článok „Ranný pokoj vystriedala závideniahodná dynamika“, v ktorom je uvedené, že: *„Soul je nákupným rajom. Obchodné domy v štvrti Itaewon sú otvorené do štvrtej ráno...Väčšina tovaru nie je značková. Ceny však lákajú. Takmer každý zahraničný návštevník preto domov cestuje s nepravými teniskami Nike, hodinkami Rolex, kabelkou od Armaniho alebo voňavkou od Gucciho.“* V ďalšom čísle Trendu zo 4.12.2003 v článku „Kto chce hodinkami upútať, musí vybrať veľmi pozorne“ je uvedené, že: *„V kategórii vyššieho štandardu možno nájsť také značky, ako sú švajčiarske Omega či Longines....O stupeň vyššie v intervale cien okolo 200-tisíc možno nájsť ďalšie renomované značky – švajčiarske Rolex, IWC alebo Vacheron...“* V časopise INZINE z 18.12.2002 je článok „Frattiniho drahé lacné hodinky“ uvedené, že: *„Šéf talianskej diplomacie Franco Frattini si kúpil najdrahšie hodinky svojho života. Stalo sa tak počas spoločného summitu medzi EÚ a Čínskom Pekingu-a hodinky boli paradoxne, ako sa hovorí, za babku. Išlo totiž o ilegálnu, ale zato vernú napodobeninu luxusného výrobku firmy Rolex.....Isté je, že firma Rolex by mohla urobiť ministrovi Frattinimu osobnú ponuku-vďaka nemu získala nečakanú reklamu.“* V rovnakom časopise z 18.12.2006 v článku „Gentleman VI“ bolo uvedené, že: *„K získaniu kompletného obrazu gentlemana chýbajú už len drobnosti, no práve tie*

drobnosti sú preveľmi dôležité.....Každopádne vedzte, že hodinky typu Cartier či Rolex na zápästie gentlemana nepatria“. Na portáli hospodárskych novín hnonline.sk sa hodinky Rolex spomínajú v článku „Falšovateľský priemysel sa prudko rozvíja“ z 28.1.2003, ale aj v článku „Hodinky, ktoré sú spôsobom života“ z 8.6.2006 a článok „Rolex nemá akcionárov ani súkromného vlastníka“ z 3.1.2005. Hodinky Rolex sa spomínajú aj na portáli referaty.sk „Čo je globalizácia“ (dátum pridania referátu 16.12.2001), ale napríklad aj v informačnom dvojtyždenníku Rímskokatolíckeho farského úradu sv. Egídia v Bardejove z 19.12.2006. Množstvo článkov, v ktorých sa spomínajú hodinky Rolex bolo namietateľom predložených aj z portálu topky.sk, TRIAD, PLUS 7 dní, STARTITUP, Aktuality.sk, dennikn.sk, pc.server.sk, spravy.sk, magazin.atlas.sk a TERAZ.SK.

Hodinky Rolex možno nájsť aj u významných umelcov, spevákov, hercov. Napríklad na portáli timestore.sk z 11.7.2017 s názvom „Nahod'te sa ako slávni rapperi: Aké hodinky nosia?“ vymenúva slávnych rapperov a hodinky, ktoré nosia, napríklad o spevákovi Drake sa uvádza, že má slabosť pre hodinky značky Rolex, Jay-Z má hodinkovú vášeň a hodinky si mení aj počas prestávok na koncerte. Medzi jeho favoritov patria Rolex Day Date II. Ďalej je v článku spomínaná Kanye West, ktorý podľa článku patrí medzi veľkých milovníkov hodiniek, a preto v jeho zbierke je možné nájsť Rolex Dayton, Rolex Submarine a Bape G-Shock.

Hodinky Rolex sa spájajú aj so známymi športovcami (tenisti, golfisti, futbalisti, jazdci na koňoch, jazdci na jachtách), čo vyplýva z článkov z hnonline.sk z 2.9.2012 „Čím oslníte na golfe, Tie najlepšie hodinky!“ alebo „Zárobkom vládne Federer“ či „Rolex a Wimbledon, unikátne spojenie dvoch svetových značiek“. Články sa venujú aj histórii hodiniek Rolex a o zakladateľovi spoločnosti Montres Rolex S.A. Hansovi Wilsdorfovi, ktorý už v roku 1908 v Londýne registroval ochrannú známku Rolex. Z predložených dokladov je zrejmé, že pod značkou Rolex sú organizované rôzne športové podujatia ako napríklad „Rolex IMS Offshore World Championship“, „Sardinia Rolex Cup“, „Maxi Yacht Rolex Cup“, „Rolex Middle Sea Race“, „ISAF Rolex World Sailor“, „Giraglia Rolex Cup“ v jachtingu, „Rolex Kentucky Event“, „CHIO World Equestrian Festival“, „Burghley Horse Trial“, „Ženeva CSI-W“, „Spruce Meadows Masters“ v jazdectve, „24 hodín Le Mans v automobilovom jazdectve“, „Wimbledon“, „US OPEN“, „Roland-Garros“, „Rolex Monte-Carlo masters“, v tenise. Podľa článku M. Pavlíka zo 6.9.2018 nosia drahé švajčiarske hodinky svetoví športovci, ktorí si na luxus potrpia. Spomína napríklad Tigera Woodsa, ktorý nosí hodinky Rolex Sea Dweller, Rogera Federera, ktorý má hodinky Rolex Sky-Dweller, Phila Mickelsona, ktorý vlastní hodinky Rolex Yachtmaster a Conora McGregora, ktorý má hodinky Rolex Sky Dweller. V časopise „Jazdecká revue“ z 20.10.2010 je uvedený článok „Christian Ahlmann zvíťazil v prvom kole Rolex World Cup v Osle. Uvedené je dôkazom toho, že pod značkou Rolex bolo dané jazdecké podujatie usporiadané. Ďalší článok je v Jazdeckej revue z 15.11.2010 s názvom „4.kolo Rolex FEI World Cup“ v parkúre 2010/2011 – Verona, Taliansko“, ďalej článok z 3.11.2010 „Meredith s koňom Checkmat zvíťazila v treťom kole Rolex FEI World cup“. V článku uverejnenom na portáli www.kone.sk z 2.9.2012 je uvedená „spoveď“ austrálskej jazdkyne Edwiny Alexandrovej: „V Ženeve som večerala so zástupcami firmy Rolex a tí mi povedali: zostáva Ti iba jedna šanca – preteky v Londýne. No a podarilo sa! Aby som bola úprimná, dnes pri nájazde na kolmák, ktorý bol jednou pre môjho koňa z najťažších prekážok, myslela som len na jedno: Rolex, Rolex, Rolex!“ Ďalším dôkazom je „report“ z portálu season-report.esohosting.sk, v ktorej sa okrem iného spomína, že známa švajčiarska značka Rolex je už 33. rok hlavným sponzorom svetoznámeho tenisového šampionátu vo Wimbledone. Na portáli timestore.sk z 1.2.2016 je článok „Vrcholový tenis a kvalitné náramkové hodinky patria k sebe“, v ktorom sa uvádza, že „Kvalitné náramkové hodinky nosí tiež geniálny tenista Roger Federer, ktorý je verný luxusnej švajčiarskej značke Rolex“. Rolex sponzoroval aj projekt Young Riders Academy, ktorý vznikol v spolupráci so skupinou odborníkov v jazdectve a Medzinárodného klubu skokových jazdcov (IJRC), ktorý je určený pre talentovaných mladých jazdcov. Článok z portálu sport.sk „Ktorí sú najlepšie platení športovci planéty?“ z 13.6.2014 okrem iného uvádza, že: „...bankové konto švajčiara (Roger Federer) vzrástlo o 42 miliónov, viac než 90% zisku pochádza z reklamy a sponzorstva s Credit Suisse, Nike, Rolex, šampanským Moet a Chardon“.

Na web stránke www.rolex.com je tiež uvedená umelecká iniciatíva Rolex „Učiteľ a žiak“, ktorá vznikla v roku 2002 a jej cieľom bolo nachádzať výnimočne nadaných mladých umelcov a dávať ich dohromady s uznávanými majstrami. Rolex sponzoroval aj ceny za architektúru, film, umenie, výskum.

Aj keď doklady pozostávajúce len z poukázania na propagáciu starších ochranných známk vo filmoch alebo v literatúre neobsahujú údaje o tom, či boli napr. filmy reálne odvysielané na príslušnom území, aké počty výtlačkov kníh sa skutočne predali, avšak pri chronicky známých skutočnostiach (napr. postava J. Bond, postava Herryho Pottera a spisovateľka J. K. Rowling, spisovateľ Jo Nesbo, filmy „Všetci prezidentovi

muži“ (1976), Rocky II (1979), Maratónec (1976) a pod.) predstavujú diela, pri ktorých možno aj bez doloženej konkrétnej návštevnosti či predajnosti na základe všeobecného povedomia slovenského spotrebiteľa odôvodnene uviesť, že vysielanie spomínaných filmov, či predaj daných kníh sa celosvetovo s úspechom naozaj uskutočnilo.

Po preskúmaní dokladov jednotlivo, ale hlavne v ich vzájomnej súvislosti možno dospieť k záveru, že tieto doklady svedčia o výrobe, predaji, používaní a rozsiahlej propagácii hodínok označovaných najmä druhou a



treťou staršou ochrannou známkou ROLEX po celom svete vrátane územia Slovenskej republiky, a to dlhý čas pred podaním prihlášky zverejneného značenia. V predložených dokladoch okrem slovného označenia „ROLEX“ sú často vyobrazované aj hodinky s viditeľnou druhou a treťou staršou ochrannou známkou tzn. s „korunkou“ nad slovným prvkom ROLEX. Z predložených dokladov vyplýva pozitívne vnímanie starších ochranných známk širokou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom týkajúcich sa hodínok (často označované ako kráľovské, najlepšie, výnimočné, luxusné hodinky) a to aj napriek tomu, že ide o cenovo mimoriadne náročné tovary, ktoré nie sú určené bežnému spotrebiteľovi, ale vďaka rozsiahlej propagácii tovarov prostredníctvom známych osobností z oblasti športu či filmového umenia a taktiež z obľuby výrobkov spoločnosti Rolex u ľudí verejne či politicky známych medzi spotrebiteľmi, je možné pri hodnotení sily a pozície značky na trhu aj v súvislosti s priemernou spotrebiteľskou verejnosťou konštatovať na základe predložených dôkazov, že chronometrické prístroje označované druhou a treťou staršou



ochrannou známkou ROLEX relevantnej časti verejnosti dostatočne známe, a preto je možné druhej a tretej ochrannej známke priznať dobré meno pre zapísané tovary „hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre“ na území Európskej únie a aj Slovenskej republiky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1352-2019)

Druhá a tretia staršia ochranná známka
(MOZ č. 252976 a EÚ 001455757)

OSKAROLEX



ROLEX

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Keďže druhá a tretia staršia ochranná známka sú tvorené totožným označením, budú ďalej porovnávané spoločne ako staršie ochranné známky.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie je slovným označením zatiaľ čo staršie ochranné známky sú tvorené obrazovým označením, pozostávajúcim zo slovného prvku „ROLEX“ a kráľovskej korunky umiestnenej nad týmto slovným prvkom. V tejto súvislosti je ďalej síce nutné uviesť, že celý slovný prvok starších ochranných známk „ROLEX“ je obsiahnutý vo zverejnenom označení, avšak nie ako samostatný prvok, ale rovnaké zoskupenie písmen sa nachádza na konci slovného prvku „OSKAROLEX“, ktorý tvorí zverejnené označenie. Dôležité je tiež zohľadniť to, že spotrebiteľia neporovnávajú na trhu označenia vedľa seba, vnímajú označenie ako celok, viac si všimajú začiatok slovného prvku ako jeho koniec a pokiaľ majú tendenciu slovo deliť, resp. skúmať, či vzniklo spojením nejakých ďalších slov, t. j. či ide o zložené slovo, zverejnené označenie by najpravdepodobnejšie rozdelili na časť „OSKAR“ podľa mena prihlasovateľa, slovotvornú spojku „O“ a koncovku „LEX“. Je málo pravdepodobné, aby bez špeciálneho úmyslu umelo rozdelili slovný prvok zverejneného označenia na časť „OSKA“ a „ROLEX“, ako to tvrdí namietateľ. Vzhľadom na uvedené a po zvážení podobností aj rozdielov porovnávaných označení možno uzavrieť, že z vizuálneho hľadiska je možné hovoriť o ich určitej podobnosti, avšak len v nižšej miere.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie vzhľadom na vyššie uvedené najpravdepodobnejšie logické vedomé rozdelenie jeho slovného prvku reprodukované ako „oskaro-lex“ a staršie ochranné známky ako „ro-lex“. Reprodukcia obrazového prvku „korunky“ sa nepredpokladá. Zvuková podoba zverejneného označenia teda obsahuje na konci časť zodpovedajúcu dvom slabikám tvoriacim staršie ochranné známky. Avšak vzhľadom na odlišný začiatok, dĺžku a rytmus ich reprodukcie možno z fonetického hľadiska tiež hovoriť len o nižšej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov prípadne služieb.

Vo vzťahu k argumentu namietateľa, že začiatok slovného prvku zverejneného označenia „OSKA“ môže spotrebiteľom evokovať zmenšenie slova „os“ je potrebné opakovať, v súlade so skôr uvedenými princípmi vnímania tohto slovného prvku slovenským spotrebiteľom uviesť, že oveľa pravdepodobnejšie je, že zverejnenému označeniu ako celku nebudú spotrebiteľia pripisovať žiadny význam, prípadne ho môžu vnímať ako snahu prihlasovateľa, ktorý si chcel pravdepodobne do označenia preniesť časť svojho mena „OSKAR“. Koncovka „lex“ môže byť vnímaná vo vzťahu k označovaným tovarom ako odvodená od slova „flex, flexibilný“. Slovný prvok starších ochranných známok „rolex“ nemá žiadny význam a pre spotrebiteľov ide jednoznačne o fantazijný slovný prvok. Kráľovská alebo princeznovská korunka nad slovným prvkom starších ochranných známok môže byť vnímaná v zmysle jej významu ako niečo honosné, kráľovské, výnimočné. Zo sémantického hľadiska je preto možno označenia hodnotiť ako nepodobné.

Vzhľadom na uvedené porovnanie zverejneného označenia a starších ochranných známok je možné hovoriť aspoň o určitej miere podobnosti, a preto je nutné preskúmať aj ďalšie podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Existencia súvislosti medzi označeniami

V zmysle uplatneného námietkového dôvodu je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto 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 posudzovanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú ochranné známky, resp. označenia prihlásené a zapísané, resp. pre ktoré získali dobré meno a blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámeny vo vnímaní verejnosti.

Podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známok s dobrým menom bola konštatovaná z vizuálneho a fonetického hľadiska, avšak išlo o nižší stupeň ich podobnosti. Zo sémantického hľadiska boli posúdené ako nepodobné.

Staršie ochranné známky sa podľa zhodnotenia predložených dôkazov dlhodobo spájajú s namietateľom a získali status „dobrého mena“ na celom území EÚ. Z predložených dokladov tiež vyplynulo, že sila dobrého mena starších ochranných známok je vysoká vzhľadom na vnútorný a najmä získaný stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ktorý požívajú na území Európskej únie a aj u spotrebiteľov v Slovenskej republike.

Tiež je potrebné uviesť, že čím staršia ochranná známka disponuje silnejšou rozlišovacou spôsobilosťou, či už vnútornou alebo nadobudnutou svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná

skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54).

Čo sa týka povahy kolíznych tovarov a služieb porovnávaných označení, v prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Avšak zároveň je nutné upresniť, že namietateľ odôvodňoval existenciu spojitosti zverejneného označenia a starších ochranných známok aj tým, že staršie ochranné známky sú zapísané okrem nepodobných aj pre rovnaké alebo podobné tovary, a preto sa podľa neho okruh relevantných spotrebiteľov prekrýval.

K uvedenému argumentu namietateľa je však nutné uviesť, že relevantnými zapísanými tovarmi a službami, vzhľadom na ktoré sa posudzuje existencia spojitosti medzi porovnávanými označeniami sú len tie zapísané tovary a služby, ktoré sú na trhu používané v takom rozsahu, že vo vzťahu k nim staršie ochranné známky získali dobré meno.

Pre staršie ochranné známky bolo konštatované nadobudnutie dobrého mena len pre tovary „*hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre*“ (clocks and watches; chronometric instruments; clock machines, chronometers), a preto len vo vzťahu k týmto tovarom je možné posudzovať vznik spojitosti v očiach príslušnej relevantnej spotrebiteľskej verejnosti medzi zverejneným označením a jeho prihlásenými tovarmi a službami a staršími ochrannými známkami.

Zverejnené označenie je prihlásené pre nasledovné tovary a služby:

v triede 6 – „*kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar*“,

v triede 19 – „*nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby*“,

v triede 20 – „*nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy*“,

v triede 22 – „*siete; textilné ochranné sieťky, markízy; vlákňité textilné suroviny a ich náhrady*“,

v triede 24 – „*textílie a ich náhradky; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy*“,

v triede 37 – „*stavebníctvo*“.

V prípade zverejneného označenia ide teda v triedach 6 a 19 o tovary týkajúce sa rôznych stavebných materiálov a konštrukcií a v triede 37 pre služby s nimi súvisiace „stavebníctvo“. V triedach 20, 22 a 24 sú pre zverejnené označenie prihlásené tovary týkajúce sa prevažne vnútorného zariadenia domov a bytov a tieniacej techniky (markízy, sieťky). Celkovo je relevantnou verejnosťou široká laická aj odborná verejnosť zaujímajúca sa o stavebníctvo a s ním súvisiace tovary a služby.

Ako už bolo uvedené pre staršie ochranné známky bolo konštatované nadobudnutie dobrého mena pre tovary „*hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre*“, tzn. pre tovary, ktoré sú diametrálne odlišné svojou povahou, distribučnými kanálmi, predajnými miestami od tovarov a služieb, pre



ktoré je prihlasované zverejnené označenie. Okrem toho výrobky namietateľa s označením ROLEX predstavujú veľmi exkluzívny a drahý tovar, ktorý je pre väčšinu širokej slovenskej verejnosti nedosiahnuteľný a ich relevantnými spotrebiteľmi je len obmedzený okruh slovenskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o exkluzívny tovar prezentujúci určité spoločenské postavenie a zároveň disponuje finančnými prostriedkami na kúpu tak vysoko luxusného tovaru, akým hodinky značky „ROLEX“ určite sú. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom namietateľa, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno a tovarom a službám prihlasovateľa je úplne rozdielny.

Skutočnosť, že zverejnené označenie je prihlasované pre bežné tovary stavebnej povahy a služieb k nim príslušným a tovary súvisiace so zariadením domov a bytov a naopak staršie ochranné známky získali dobré meno vzhľadom na tovary predstavujúce prezentáciu luxusu, životného štýlu a exkluzivity, t. j. výnimočný exkluzívny tovar, ktorý slúži skôr imidžovému účelu a môže predstavovať aj určitý spôsob investície má za následok to, že bežný spotrebiteľ tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie síce staršie ochranné známky registruje, vie o výnimočnosti a exkluzivite tovarov označených staršími ochrannými známkami, avšak prakticky s takýmto tovarom do vzájomného konkrétneho kontaktu nepríde. Nie je teda pravdepodobné, že by spotrebitelia pri kontakte s bežným tovarom, resp. službou, ktoré sú prihlasované pre zverejnené označenie si asociovali staršie ochranné známky spájané s úplne odlišným segmentom, životným štýlom a exkluzivitou, a preto možno existenciu súvislosti medzi porovnávanými označeniami v tomto prípade dôvodne vylúčiť.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa starších ochranných znáмок s dobrým menom

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa starších ochranných znáмок s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných znáмок, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných znáмок alebo ich dobrému menu.

Čo sa týka pojmu „neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary alebo služby označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.

Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 28).

Uvedený zásah do práv majiteľa starších ochranných znáмок s dobrým menom nastáva vtedy, ak si príslušná skupina verejnosti ochranné známky a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi asociáciu, hoci si ich priamo nezamení.

Namietateľ odôvodňoval parazitovanie a zásah do dobrého mena starších ochranných znáмок tým, že tovary namietateľa sú spájané s nadštandardnou kvalitou, luxusom a prestížou, a hoci sú známe širokej skupine verejnosti, nejde o tovary bežnej dennej spotreby. Naopak, tovary a služby ponúkané prihlasovateľom (ako sú oprava a montáž okien, dverí, roliet, roletiek, žalúzií, sieťok proti hmyzu, atď.) sú taktiež určené pre širokú skupinu verejnosti avšak zo svojej podstaty nie sú spájané s takýmito vlastnosťami, keďže ide o tovary a služby stavebného a montážneho charakteru. Z tohto dôvodu by mohla poklesnúť hodnota starších ochranných znáмок vo vnímaní relevantnej verejnosti, keďže okrem luxusných hodínok by si ich relevantná verejnosť mohla spájať napríklad aj so sieťkami proti hmyzu, ako tovarom, s ktorým sa skôr spája pocit odporu voči hmyzu. Namietateľ ďalej uviedol, že tovary a služby ponúkané prihlasovateľom sa zo svojej podstaty nespájajú s predstavou kvalitného a luxusného výrobku a nevyvolávajú pocit žiadosti kúpiť daný výrobok/službu, a preto podľa neho, druh tovarov a služieb, ktoré majú byť označené zverejneným označením vystavuje staršie ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou a dobrým menom riziku poškodenia ich dobrého mena.

Uvedené argumenty namietateľa je nutné vo svetle posudzovania splnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu považovať za rozporuplné, keďže na jednej strane uvádza, že tovary a služby ponúkané prihlasovateľom sa zo svojej podstaty nespájajú s predstavou kvalitného a luxusného výrobku a nevyvolávajú pocit žiadosti kúpiť daný výrobok/službu, t. j. sám pripúšťa záver ku ktorému dospel aj úrad, keď konštatoval, že nie je teda pravdepodobné aby spotrebitelia pri kontakte s bežným tovarom, resp. službou, ktoré sú prihlasované pre zverejnené označenie asociovali staršie ochranné známky spájané s úplne odlišným segmentom, životným štýlom a exkluzivitou, a preto bola existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami posúdená ako vylúčená. Na druhej strane tvrdil, že druh tovarov a služieb, ktoré majú byť označené zverejneným označením, vystavuje staršie ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou a dobrým menom riziku poškodenia ich dobrého mena.

K uvedenému je potrebné objasniť, že riziko ujmy na dobrom mene staršieho označenia môže nastať len v prípade, keď je možné logicky vyvodiť, že pri strete spotrebiteľa s tovarmi alebo službami označenými zverejneným označením sa mu asociuje staršia ochranná známka s dobrým menom, t. j. existuje medzi nimi spojitosť. Skutočnosť, že zverejneným označením budú na rozdiel do starších ochranných známok označované bežné tovary, resp. služby, ako aj to, že ide o odlišnú oblasť (stavebníctvo, stavebný a domový tovar verus hodinky), ktorá nie je spájaná s luxusom, má na rozdiel od názoru namietateľa za následok to, že si spotrebiteľ pri strete s takýmito tovarmi a službami nevybaví staršie ochranné známky, pričom to, že patria do bežného sortimentu a nie do sortimentu luxusného tovaru či služby, jednak nehovorí nič o tom, že by išlo tovary a služby nejako neprospešné, zlej kvality, resp. podradnejšie a zároveň nepredstavuje fakt, ktorý by mohol byť na ujmu, resp. nejako poškodzovať dobré meno starších ochranných známok.

Namietateľ ďalej uvádzal, že je presvedčený, že používanie zverejneného označenia pri poskytovaní služieb a tovarov, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, by v očiach spotrebiteľov mohlo poukazovať na vzťah medzi týmito tovarmi a službami a namietateľom, pretože v súčasnej dobe dochádza čím ďalej tým častejšie k diverzifikácii aktivít významných svetových spoločností. K tomuto argumentu je možné uviesť len to, že argument namietateľa je čisto účelový, keďže diverzifikácia činností, ktorá by v tomto prípade mala nastať určite nie je bežná a nemožno ju logicky a bez nejakých dôkazov predpokladať a považovať za reálnu.

Na záver možno zhrnúť, že v tomto prípade nehrozí riziko zblíženia predmetných označení, ktoré by mohlo viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa zverejneného označenia, ktorý by potom mohol ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známok, pretože spotrebiteľ neočakáva v danom segmente trhu, do ktorého patria tovary a služby prihlasované pre zverejnené označenia výskyt tovarov, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno. Neexistuje teda ani riziko, že používaním zverejneného označenia by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam prenosom ich „imidžu“ práve na zverejnené označenie. Prakticky tak možno vylúčiť hrozbu, že by zverejnené označenie mohlo ťažiť



z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známok ROL EX, resp. parazitovať či byť na ujmu ich dobrému menu.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) citovaného zákona a predmetné námietky je nutné pokladať za nedôvodné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti úrad rozhodol 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

PRK Partners s. r. o.
Hurbanovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

Mgr. Ladislav Poloma, advokát
Turecká 24
940 01 Nové Zámky