



Banská Bystrica 7. 6. 2021
POZ 2660-2016/II-56-2021


ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 11. januára 2019 prihlasovateľom SOLVENT ČR, s. r. o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2660-2016/P-10-2018 zo 14. decembra 2018 o zamietnutí prihlášky obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2660-2016, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:


podľa § 59 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 sa rozhodnutie zn. POZ 2660-2016/P-10-2018 zo 14. decembra 2018 **zrušuje a vec sa vracia odboru sporových konaní na nové prejednanie a rozhodnutie.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2660-2016/P-10-2018 zo 14. decembra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l)

predmetného zákona zamietnutá prihláška obrazovej ochrannej známky „“, č. spisu POZ 2660-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v danom prípade boli splnené všetky podmienky, ktoré naznačujú, že prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky nekonal v dobrej viere. K danému záveru dospel prvostupňový orgán na základe preskúmania argumentov a dôkazov predložených v rámci pripomienok proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk podaných spoločnosťou McDonald's International Property Company, Ltd., 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, Spojené štáty americké (pred zmenou sídla: McDonald's International Property Company, Ltd., 2711 Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, Spojené štáty americké, v konaní zastúpenou spoločnosťou G. Lehnert, k. s., Rajská 7, 811 08 Bratislava (ďalej „podávateľ pripomienok“), a tiež aj argumentov predložených v konaní prihlasovateľom. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka EÚ podávateľa pripomienok č. 9213745

„“ (ďalej „ochranná známka podávateľa pripomienok“), na zápis ktorej sa podávateľ pripomienok odvolal, sú tvorené podobným slovným spojením, podobajú sa tiež umiestnením slovných prvkov, farebnosťou a striedaním takmer rovnakých malých písmen, čo spôsobuje, že spotrebiteľ si môže medzi nimi vytvoriť asociáciu a môže sa domnievať, že v prípade prihláseného označenia ide len o minimálne zmenenú verziu ochrannej známky podávateľa pripomienok. Pokiaľ ide o vedomosť prihlasovateľa o používaní

podobného označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, prvostupňový orgán uviedol, že prihlasovateľ aj podávateľ pripomienok sa pohybujú na príbuznom, resp. prelínajúcom sa trhu (výrobky najmä pre deti), a preto môže dôjsť k vzniku nebezpečenstva poškodenia obchodných záujmov podávateľa pripomienok. Prvostupňový orgán tiež uviedol, že registráciou prihláseného označenia a jeho používaním v obchodnom styku by mohlo dôjsť k ujme na právach podávateľa pripomienok, pretože prihlasovateľ by mohol zneužívať postavenie na trhu používaním označenia, o známosť ktorého sa podávateľ pripomienok aktívne staral minimálne od roku 2010, príp. by si prihlasovateľ svojim konaním mohol vytvárať priestor na možné ťaženie zo známosti už etablovaných označení na trhu. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval aj existenciu nečestného úmyslu prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Vydaniu prvostupňového rozhodnutia, ako to vyplýva z obsahu spisu, predchádzala správa úradu z 3. októbra 2017, v prílohe ktorej úrad zaslal kópiu pripomienok prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podaným pripomienkam v stanovenej lehote nevyjadril. Správou úradu z 5. apríla 2018 bol prihlasovateľ oboznámený s výsledkom posúdenia pripomienok a bola mu stanovená lehota na vyjadrenie. Prihlasovateľ v reakcii na správu úradu zaslal 30. júla 2018 nesúhlasné stanovisko k výsledku posúdenia pripomienok a zároveň požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej prihlášky ochrannej známky o všetky tovary nárokované v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S účinnosťou od 30. júla 2018 bolo vykonané zúženie zoznamu nárokovovaných tovarov a služieb v zmysle uvedenej požiadavky prihlasovateľa. Podávateľ pripomienok listom doručeným úradu 5. októbra 2018 oznámil, že napriek zúženiu zoznamu tovarov a služieb naďalej trvá na podaných pripomienkach. Vzhľadom na to, že prihlasovateľ svojim vyjadrením nevyvrátil argumenty uvedené v správe úradu týkajúcej sa výsledku posúdenia pripomienok, prvostupňový orgán pristúpil k vydaniu napadnutého rozhodnutia.







Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Prihlasovateľ označil prvostupňové rozhodnutie za nedôvodné, idúce nad rámec ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach. Doplnil, že napadnuté rozhodnutie vychádza len z domniek a nedostatočného preukázania okolností zlej viery, akými sú vedomosť prihlasovateľa, že tretia osoba používala zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihláseným označením, a úmysel prihlasovateľa brániť tretej osobe v používaní takéhoto označenia.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že predmetné pripomienky sa obsahovo prakticky zhodovali so skôr podanými námietkami podávateľa pripomienok uplatnenými v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. V prípade dôvodnosti takto uplatnených pripomienok by každé podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) predmetného zákona podľa prihlasovateľa zakladalo dôvod na preskúmanie a rozhodnutie aj podľa § 5 ods. 1 písm. l) tohto zákona.

Podľa všeobecného výkladu možno zlú vieru pri podaní prihlášky ochrannej známky konštatovať len v prípade identických alebo takmer identických ochranných známk, inak by bol rozsah tohto ustanovenia neprimeraný. Rozšíriť túto hranicu na ochranné známky, ktoré sú len podobné, je možné jedine v prípade, ak je zlá viera doložená nezvratnými dôkazmi. Zároveň prihlasovateľ v tejto súvislosti upozornil na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-320/12 z 27. júna 2013, bod 36, podľa ktorého „*neexistencia dobrej viery prihlasovateľa sa musí posudzovať celkovo, a to s prihliadnutím na všetky relevantné faktory daného prípadu, ktoré existujú v okamihu podania prihlášky ochrannej známky, akými je okrem iného skutočnosť, že prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu*“. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že pre úspešné naplnenie ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach je nutné konštatovať zhodnosť alebo podobnosť označení, ktorá by mohla viesť k ich zámene.

Prihlasovateľ zdôraznil, že spoločný slovný prvok kolíznych označení „Happy“ nie je spôsobilý vyvolať ich zámenu, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže je súčasťou mnohých ochranných známk a je používaný viacerými subjektmi na označovanie výrobkov určených deťom (na podporu tohto argumentu prihlasovateľ uviedol odkazy na viaceré internetové stránky). Z tohto dôvodu slovný prvok „Happy“ podľa prihlasovateľa nemôže byť príznačným pre podávateľa pripomienok. Navyše tento prvok prihlasovateľ používa na území Slovenska už od roku 2013 ako súčasť aj iných svojich ochranných známk (č. 243015, č. 242326, č. 241171, č. 245978, č. 245912 a č. 245978). Ostatné prvky prihláseného označenia podľa prihlasovateľa zabezpečujú jeho dostatočnú rozlíšiteľnosť od ochranných známk podávateľa pripomienok.

Okrem toho podávateľ pripomienok prevádzkuje vyše 30 tisíc reštaurácií v 110 krajinách sveta a na svojich reštauráciách, obaloch a všetkých propagačných materiáloch používa charakteristické písmeno „M“, ktoré si spotrebiteľ stotožní s podávateľom pripomienok a predmetné označenia bez problémov rozlíši.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti prihláseného označenia a ochrannej známky podávateľa pripomienok, prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vytykal, že nevzal do úvahy skutočnosť, že striedanie farieb písmen v ochranných známkach používaných pre detské výrobky je bežné (ako príklad uviedol obrazovú ochrannú známku č. 216528 „“, americké ochranné známky č. 3012272 „“, č. 3020159 „“, č. 4396786 „“ a medzinárodné ochranné známky č. 928728 „“ a č. 1099839 „“) a nemožno ho považovať za charakteristický rozlišujúci prvok ochrannej známky podávateľa pripomienok. Okrem toho v prípade kolíznych označení nejde o rovnakú kombináciu písmen a odlišný je aj tvar písma. Prihlasovateľ odmietol aj tvrdenie prvostupňového orgánu, že žltý oblúk pod slovným prvkom „Kids“ môže byť asociovaný s grafickým označením v tvare žltého oblúka podávateľa pripomienok s tým, že tvar poloblúka pod slovnými prvkami je v ochranných známkach bežný, a to dokonca aj v ochranných známkach obsahujúcich slovný prvok „Happy“ (ako príklad uviedol ochranné známky EÚ č. 10199701, č. 14542666, č. 14509293, č. 17894610 a č. 10199701). Z týchto dôvodov nie je možné tvrdiť, že prihlasovateľ sa inšpiroval ochrannou známkou podávateľa pripomienok a konal v zlej viere.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že dôkazy predložené podávateľom pripomienok preukazujú len existenciu a používanie ochranných známok podávateľa pripomienok. Žiadny z nich však nepreukazuje, že prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie, a preto pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal zámerne. V tejto súvislosti upozornil, že prihlasovateľ pôsobí v inom odvetví ako podávateľ pripomienok (hygienické a kozmetické výrobky pre deti vs gastronómia, reštauračné služby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti) a nemal ani nemá s ním žiadny vzťah. Z tohto dôvodu je nereálne, aby si spotrebiteľ vytvoril dojem prepojenia medzi spoločnosťou prihlasovateľa a podávateľom pripomienok, keďže tento nikdy drogistický tovar nevyrábal ani nedistribuoval. Úmyslom prihlasovateľa nebolo zneužitie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky podávateľa pripomienok, resp. poukázanie na spojitosť s touto ochrannou známkou. Aby prihlasovateľ vyvrátil zlý úmysel, dokonca pristúpil k zúženiu zoznamu tovarov a služieb, čo je podstatná skutočnosť pri posudzovaní zlej viery.

Vzhľadom na to, že prihlásené označenie je nárokované pre odlišné tovary, než pre aké je zapísaná ochranná známka podávateľa pripomienok, neprichádza do úvahy ani bránenie podávateľovi pripomienok v používaní jeho ochrannej známky, spôsobenie ujmy či vyvolávanie dojmu určitého ekonomického prepojenia obidvoch subjektov. Tvrdenie prvostupňového orgánu, že „nekonanie v dobrej viere môže byť opodstatnené aj vtedy, keď sa prihláška ochrannej známky vzťahuje na tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tovarom alebo službám, na ktoré sa vzťahuje staršie označenie, ale dochádza k ich prelínaniu na trhu“, nemá podľa prihlasovateľa oporu v zákone ani v judikatúre Súdneho dvora EÚ. Prihlasovateľ zdôraznil, že v prípade kolíznych tovarov a služieb nejde ani o susedný či pridružený segment trhu. Na podporu svojich tvrdení spolu s rozkladom predložil materiály týkajúce sa jeho činnosti a jeho produktu, informácie o histórii spoločnosti podávateľa pripomienok a dôkaz o používaní charakteristického písmena „M“.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie preskúmal a podané pripomienky zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkom konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 54b ods. 3 druhá veta zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019 do registra sa nezapíše označenie, ak je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2660-2016, bola podaná 20. decembra 2016 prihlasovateľom Solvent ČR, s. r. o., Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice, Česká republika, pre tovary „*avivážne prípravky pre deti; prostriedky na pranie pre deti; kozmetické prípravky pre deti; ochranné prípravky na opaľovanie pre deti; mydlá pre deti; šampóny pre deti; vatové tyčinky na kozmetické použitie pre deti; obrúsky napustené pleťovými vodami pre deti; zubné pasty pre deti*“ v triede 3, „*hygienické papierové podložky pre deti; liečivé čaje pre deti; vitamínové prípravky pre deti; krémy na lekárske použitie pre deti; olejové prípravky do kúpeľa na lekárske použitie pre deti; mydlá na liečebné účely pre deti; šampóny na liečebné účely pre deti; potraviny pre batolátá; potraviny pre batolátá; nápoje pre batolátá; sušené mlieko pre dojčatá; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; detské plienky; detské plienkové nohavičky; vankúše (podložky) na dojčenie; prípravky na uľahčenie prerezávania zubov*“ v triede 5, „*cumle pre dojčatá; detské fľaše; cumle na detské fľaše; uzávery na detské fľaše; krúžky na prerezávanie zubov; pomôcky pri dojčení; odsávačky materského mlieka; nosové odsávačky*“ v triede 10, „*kryty na detské kombinované kočičky; striešky na detské kombinované kočičky; sieťky proti hmyzu na detské kombinované kočičky*“ v triede 12, „*toaletný papier; vlhčený toaletný papier; papierové utierky; papierové utierky na tvár vlhčené; papierové uteráky; papierové vreckovky; papierové podbradníky*“ v triede 16, „*podbradníky, nie papierové*“ v triede 25 a „*hračky pre deti; bublifuky; spoločenské hry*“ v triede 28.

V reakcii na podané pripomienky prihlasovateľ podaním doručeným úradu 30. júla 2018 požiadal o zúženie zoznamu tovarov a služieb napadnutej prihlášky ochrannej známky o všetky tovary nárokované v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda s účinnosťou k tomuto dátumu bolo vykonané zúženie zoznamu nárokovaných tovarov a služieb v zmysle uvedenej požiadavky prihlasovateľa.

Vyjadrenie prihláseného označenia:




Z podaného rozkladu vyplynulo, že prvostupňové rozhodnutie bolo prihlasovateľom spochybnené v otázke posúdenia existencie zápisnej výluky podľa § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach.


Orgán rozhodujúci o rozklade pred preskúmaním dôvodov, ktoré viedli k vydaniu napadnutého rozhodnutia, k uplatnenej zápisnej výluke konštatuje, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, nie je zákonom definovaný. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore so všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vzhľadom na skutočnosť, že zlá viera, resp. neexistencia dobrej viery predstavuje vnútorný psychický stav konajúceho subjektu, ktorý sám osebe nemožno priamo dokazovať, je jej dokazovanie zložité. Situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, a preto je nevyhnuté každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Konanie v nie dobrej viere musí byť spojené s osobou prihlasovateľa, pričom relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktoré nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlásenej ochrannej známky, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho označenia, ako aj skutočnosť, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim prihlásené označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci prihlásené označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Podávateľ pripomienok odôvodnil podané pripomienky tým, že je majiteľom ochranných známkov predstavujúcich známkový rad založený na slovnom prvku „Happy“, konkrétne:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9213745 „“ s právom prednosti od 30. júna 2010, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb („ochranná známka podávateľa pripomienok“),

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 8805731 „HAPPY MEAL“ s právom prednosti od 12. januára 2010, ktorá je zapísaná okrem iných aj pre tovary v triedach 16 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11484698 „“ s právom prednosti od 14. januára 2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 28, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 11605094 „“ s právom prednosti od 26. februára 2013, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,


- slovnej ochrannej známky EÚ č. 12535506 „Happy Meal“ s právom prednosti od 24. januára 2014, zapísanej pre tovary v triede 31 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 58230 „HAPPY MEAL“ s právom prednosti od 1. apríla 1996, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 32 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochrannej známky č. 169891 „HAPPY MEAL“ s právom prednosti od 7. novembra 1990, zapísanej pre tovary v triedach 29, 30 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podávateľ pripomienok argumentoval tým, že okrem uvedených ochranných známk je tiež majiteľom



nezapísaného označenia „“, ktoré používaním na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary „hračky“ v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.



Podávateľ pripomienok ďalej uviedol, že jeho spoločnosť poskytuje služby rýchleho občerstvenia, tzv. fast-food na území Slovenskej republiky už viac ako 22 rokov (od roku 1995), s čím súvisí aj používanie uvedených ochranných známk. Spoločnosť podávateľa pripomienok je najväčším distribútorom hračiek na svete, ktoré distribuuje pod značkou „happy meal“, a práve kvôli hračkám je spoločnosť podávateľa pripomienok najobľúbenejšou reštauráciou medzi deťmi. Príjmy spoločnosti z predaja výrobkov označovaných „happy meal“ tvoria približne 10 % z celkových príjmov, a teda záujem detí o „happy meal“ je jedným z trvalých zdrojov jej príjmov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti podávateľ pripomienok konštatoval, že značka „happy meal“ v súčasnosti predstavuje jednu z najúspešnejších značiek na svete, ktorá je zažitá aj medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou.

V rámci podaných pripomienok sa podávateľ pripomienok odvolal na nasledujúce dôkazné materiály, ktoré mali preukazovať jeho tvrdenia, pričom tieto predložil spolu s námietkami:

- vyobrazenie spôsobu používania nezapísaného označenia na obaloch produktu „happy meal“ s hračkou,
- výtlačok výpisu z registra ochranných známk Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“) týkajúci sa obrazovej ochrannej známky EÚ č. 9213745,
- výtlačok výpisu z registra ochranných známk EUIPO týkajúci sa slovnej ochrannej známky EÚ č. 8805731,
- kópiu ponúk (menu) spoločnosti McDonald's z 2. februára 2015 a 25. apríla 2016,
- výtlačok z webovej stránky en.wikipedia.org týkajúci sa ponuky „Happy Meal“,
- výtlačok z webovej stránky www.mcdonalds.sk,
- kópie článkov „Super Mário v mekáči“ z 30. septembra 2015 a „Adventure time v mekáči“ z 12. decembra 2016 uverejnených na webovej stránke www.gamefruit.sk,
- kópiu článku „7 znepokojujúcich faktov: Čo neviete o menu Happy Meal od McDonald's“ z 15. marca 2014 uverejneného na webovej stránke www.aktuality.sk,
- kópiu článku s názvom „Slováci sú zaľúbení do „mekáča“ z 23. mája 2015 uverejneného na webovej stránke www.etrend.sk,
- kópiu článku s názvom „McDonald's má narodeniny“ zo 7. októbra 2010 uverejneného na webovej stránke <https://medialne.etrend.sk>,
- kópiu článku „McDonald's oslavuje 20 rokov na Slovensku: Pozrite si historické fotky“ z 13. októbra 2015 uverejneného na webovej stránke www.cas.sk,
- kópiu článku s názvom „Účinné prísady fast-food biznisu: Prečo McDonald's vedie a zvyšok sa krčí v jeho tieni“ z 1. apríla 2014 uverejneného na webovej stránke www.etrend.sk,
- kópie propagačných materiálov „happy meal“ za rok 2015 v počte 11 kusov a za rok 2016 v počte 12 kusov,
- kópiu článku s názvom „McDonald's, história značky a vývoj siete reštaurácií“ z 8. januára 2016 uverejnenom na webovej stránke www.zn.sk,
- kópiu článku s názvom „McDonald's pribalí k Happy Mealu hodinky na meranie aktivity, aby deti spálili kalórie z ich produktov“ zo 17. augusta 2016 uverejnenom na webovej stránke www.refreshers.sk.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že z prieskumu predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ale aj v ich vzájomných súvislostiach vyplynulo, že ochranná známka podávateľa



pripomienok „“ bola používaná na Slovensku minimálne od roku 2010 spôsobom, ktorý viedol k jej vnímaniu verejnosťou ako označenia späť k podávateľom pripomienok. Zároveň je podávateľ pripomienok majiteľom viacerých (slovných alebo obrazových) ochranných známk so slovnými prvkami „Happy meal“. Prvostupňový orgán ďalej konštatoval, že ochranná známka podávateľa pripomienok a prihlásené označenie majú rovnakú grafickú koncepciu vyhotovenia, použité farby, písmená a v neposlednom rade aj rovnaký slovný prvok „happy“, vďaka čomu môže jednoznačne dochádzať k asociácii týchto označení v mysli spotrebiteľa. Žltý mierny oblúk prihláseného označenia pod slovným prvkom „kids“ zase môže byť asociovaný s obrazovou ochrannou známkou podávateľa pripomienok „“. Z tohto dôvodu sa spotrebiteľ môže domnievať, že podávateľ pripomienok a prihlasovateľ sú ekonomicky

prepojení. Pokiaľ sa navyše uvedené označenia používajú pre obdobný, resp. príbuzný sektor trhu, vzniká nebezpečenstvo poškodenia obchodných záujmov podávateľa pripomienok.

Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že prihlasovateľ sa v prípade prihláseného označenia inšpiroval ochrannou známkou podávateľa pripomienok, a preto podanie predmetnej prihlášky možno považovať za konanie prihlasovateľa s cieľom získať určité zvýhodnenie. Registráciou a používaním prihláseného označenia v obchodnom styku v príbuznej/prelínajúcej sa oblasti podnikania (výrobky pre deti) môže prihlasovateľ zámerne vyvolávať dojem určitého prepojenia so spoločnosťou podávateľa pripomienok. V predmetnom prípade je potrebné na strane prihlasovateľa predpokladať konanie v zlej viere najmä v snahe zneužiť rozlišovaciu spôsobilosť skoršieho označenia, resp. poukázať na spojitosť s označením, ktoré je v povedomí relevantnej verejnosti, ako to vyplynulo z doložených dokladov, známe a zjavne prináleží inému subjektu. Zároveň by na strane prihlasovateľa vznikol priestor brániť podávateľovi pripomienok v používaní jeho ochranných známk na tovaroch, čím by mu bola spôsobená ujma.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prvostupňový orgán uzavrel, že prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal v zlej viere, pretože náhodnosť obsiahnutia rovnakého slovného prvku „happy“, veľmi podobného farebného vyhotovenia a priestorového rozmiestnenia slovných prvkov pri voľbe označenia, ktorým si prihlasovateľ chcel chrániť svoje tovary, je nepravdepodobná. Ani odlišnosť v slovnom prvku „kids/meal“ neospravedlňuje prihlasovateľa pri podaní prihláseného označenia, pretože rovnako ako ochranná známka podávateľa pripomienok je určené na označovanie tovarov určených pre detského spotrebiteľa.

Prihlasovateľ v podanom rozklade argumentoval najmä tým, že prihlásené označenie a ochranná známka podávateľa pripomienok nie sú dostatočne podobné na to, aby bolo možné konštatovať, že prihlasovateľ sa v prípade prihláseného označenia inšpiroval práve ochrannou známkou podávateľa pripomienok. Okrem toho podľa prihlasovateľa nebola v konaní preukázaná ani jeho vedomosť o práve tretej osoby k podobnému označeniu či zlý úmysel pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s otázkou, či v predmetnom prípade možno konštatovať naplnenie podmienok zápisnej výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach uvádza nasledujúce. Hlavnými skutočnosťami, ktoré musia byť preukázané, aby bolo možné konanie prihlasovateľa označiť ako konanie v nie dobrej viere, ako už bolo uvedené aj skôr, sú vedomosť prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu a podvodný úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky. Otázka vedomosti o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu vyvstáva obzvlášť v situácii, keď bola prihláška ochrannej známky napadnutá treťou osobou, ktorá nemá s prihlasovateľom žiadny vzťah ani spojitosť. Otázkou v takomto prípade je, či zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení môže byť dostatočným dôvodom svedčiacim v prospech konštatovania vedomosti o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu. Vo všeobecnosti platí, že čím je skoršie označenie medzi dotknutou spotrebiteľskou verejnosťou známejšie, tým menšia je pravdepodobnosť, že prihlasovateľ o jeho existencii nevedel. Relevantným okamihom na posúdenie dobrej, resp. zlej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 20. december 2016.

Pri hodnotení naplnenia podmienky vedomosti prihlasovateľa o práve tretej osoby k zhodnému alebo podobnému označeniu orgán rozhodujúci o rozklade zároveň považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že čím je skoršie označenie, na ktorom sú podané pripomienky založené, všeobecnejšie alebo jednoduchšie, tým väčšia je pravdepodobnosť, že prihlasovateľ si označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk vybral sám a nezávisle. Naopak, čím je označenie, ktorého ochrany sa prihlasovateľ dovoláva, komplexnejšie a neobvyklé, tým menej je dôveryhodné jeho tvrdenie, že si označenie vybral sám a nezávisle. Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že je nesporné, že kolízne



označenia – obrazová ochranná známka podávateľa pripomienok „




“ sú do istej miery podobné, konkrétne v tom, že obidve obsahujú slovný prvok „happy/Happy“. Okrem toho slovné prvky obidvoch označení sú usporiadané rovnakým spôsobom – pod sebou a v obidvoch prípadoch sú znázornené rôznofarebnými písmenami. Súčasne nemožno poprieť, že

obidve označenia obsahujú prvky, v ktorých sa líšia, a to najmä slovné prvky „meal/Kids“ a štylizované žlté písmeno „M“ v ochrannej známke podávateľa pripomienok. S ohľadom na uvedené je možné objektívne konštatovať, že predmetné označenia sú do určitej miery podobné. Zároveň je ale potrebné zdôrazniť, že skutočnosť, že sú predmetné označenia čiastočne podobné automaticky neznamená, že prihlasovateľ sa v prípade prihláseného označenia inšpiroval ochrannou známkou podávateľa pripomienok, resp. že pri podaní takejto prihlášky konal v zlej viere. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že slovo „happy“ je slovom základnej slovnej zásoby anglického jazyka a na Slovensku je často používané vo vzťahu k rôznym tovarom a službám. Rôznofarebné písmo je tiež bežné používané na trhu s tovarmi určenými deťom.

Pokiaľ ide o posúdenie otázky, či prihlasovateľ v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky vedel o práve podávateľa pripomienok k jeho ochrannej známke, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že z predložených dôkazných materiálov je zrejmé, že spoločnosť podávateľa pripomienok na území Slovenska už viac ako 25 rokov poskytuje služby rýchleho občerstvenia, pričom okrem iných označení používa (cca od



roku 2010) na označenie týchto služieb aj obrazovú ochrannú známku „“. Ďalej je z dôkazov zrejmé, že značka „McDonald's“ je jedna z TOP 10 najznámejších a najcennejších značiek na svete a v súčasnosti je najväčšou sieťou reštaurácií na slovenskom trhu. Na celom svete je viac ako 31 tisíc reštaurácií v 119 krajinách (pozn. údaje z roku 2010). V roku 2015 podávateľ pripomienok prevádzkoval v dvanástich slovenských mestách 30 prevádzok, pričom jeho ročné tržby dosiahli takmer 60 miliónov eur. Spoločnosť patrí medzi najväčších slovenských podnikateľov a zamestnávateľov. Jej služby na Slovensku využilo za 20 rokov existencie viac ako 184 miliónov zákazníkov. S ohľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že prihlasovateľ vedel o tom, že spoločnosť podávateľa pripomienok pôsobí na slovenskom trhu v oblasti služieb rýchleho občerstvenia. Skutočnosť, že prihlasovateľ vedel aj o existencii obrazovej



ochrannej známky podávateľa pripomienok „“ je s ohľadom na rozsah pôsobenia podávateľa pripomienok na slovenskom trhu tiež dôvodné predpokladať.

Druhou z podmienok, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie, že prihláška bola podaná v zlej viere, je zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že osoba, ktorá zlú vieru tvrdí, musí uviesť skutočnosti a predložiť dôkazy, ktoré zlú vieru preukazujú, resp. na základe ktorých je možné zlú vieru predpokladať. Absencia odôvodnenia zlej viery, resp. dôkazov, ktoré zlú vieru preukazujú, nemôže byť vykladaná v neprospech prihlasovateľa.

Na základe zhodnotenia argumentov a dôkazov predložených v predmetnom prípade orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v konaní nebolo náležite preukázané, že by sa prihlasovateľ svojim konaním snažil vytvoriť vo vedomí spotrebiteľov spojitosť s podávateľom pripomienok, ani nebolo preukázané, že by sa prihlasovateľ snažil brániť podávateľovi pripomienok v používaní jeho označenia. Navyše prihlasovateľ zúžením zoznamu tovarov a služieb prihláseného označenia obmedzil rozsah ochrany o všetky tovary (hračky, bublifuky, spoločenské hry) v triede 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čím podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prejavil snahu o predídanie sporu s podávateľom pripomienok v budúcnosti. Uvedené svedčí v neprospech záveru, že prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal nečestne so zlým úmyslom, teda v zlej viere. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že samotné zápisy podobných ochranných známk, ich používanie podávateľom pripomienok na trhu a ani pravdepodobná vedomosť prihlasovateľa o nich bez ďalšieho nepredstavujú dôvod na konštatovanie, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola prihlasovateľom podaná v dobrej viere.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná prihlasovateľom v dobrej viere. Vzhľadom na skutočnosť, že prvostupňovým rozhodnutím bola napadnutá prihláška ochrannej známky zamietnutá v zmysle § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) tohto zákona a doposiaľ neboli posúdené námietky, ktoré podávateľ pripomienok podal, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za dôvodné napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. V rámci ďalšieho konania o napadnutej prihláške ochrannej známky prvostupňový orgán bude konať o podaných námietkach. Prvostupňový orgán zároveň oboznámi podávateľa

pripomienok s týmto rozhodnutím, z ktorého je zrejmé ako úrad s konečnou platnosťou posúdil podané pripomienky.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade boli zistené dôvody, pre ktoré je potrebné prvostupňové rozhodnutie zrušiť, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie nie je možné preskúmať správnym súdom [§ 7 písm. e) zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok].

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

Rozhodnutie sa doručuje:

Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava