



*Banská Bystrica 10.09.2025
MOZ 1518158/N-102-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa RENAULT s.a.s., avenue du Général Leclerc, 122-122 bis, 92100 Boulogne-Billancourt, Francúzska republika, zastúpeného v konaní Mgr. Janou Šuranovou Traplovou, usadenou európskou advokátkou, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača (ďalej namietateľ), proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej slovnej ochrannej známke č. 1518158 „Reno“ majiteľa GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong, Čínska ľudová republika (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 7.3.2024, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1518158 „Reno“ sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej slovnej ochrannej známke „Reno“ č. 1518158 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 26.6.2024 podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj zákon o ochranných známkach) v znení neskorších predpisov podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom starších slovných ochranných známk EU, a to ochrannej známky EU č. 018040577 „RENAULT“, zapísanej 27.8.2019 pre tovary v triede 11, ochrannej známky EU č. 011658374 „RENAULT“, zapísanej 8.8.2013 aj pre tovary v triede 12 a ochrannej známky EU č. 009732744 „RENAULT“ zapísanej 22.8.2011 aj pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej spolu ako staršie ochranné známky).

Namietateľ k porovnaniu označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že zverejnená známka a staršie ochranné známky sú podobné, keďže obsahujú zhodnú slovnú časť „REN“ a obidve sú zložené z dvoch slabík. Odlišnosť medzi označeniami podľa namietateľa spočíva len v ich zakončení. Zároveň zdôraznil, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné v strednej miere. Z fonetického hľadiska sú podľa namietateľa označenia zhodné alebo sa dajú považovať za podobné vo vysokej miere. Svoje tvrdenie odôvodnil skutočnosťou, že označenia budú vyslovované zhodne ako „re-no“. Aj v prípade, že by časť spotrebiteľskej verejnosti vyslovila označenie „RENAULT“ nesprávne, podľa neho odlišnosť v koncových častiach nebude postačovať na odlíšenie predmetných označení z fonetického hľadiska.

Porovnanie zo sémantického hľadiska nebolo možné podľa namietateľa posúdiť, keďže kolízne označenia sú bez významu.

Z celkového hľadiska považoval namietateľ kolízne označenia za podobné, pričom zdôraznil skutočnosť, že sú tvorené iba jedným slovným prvkom, v súvislosti s tým odkázal na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ C-251/95 a Všeobecného súdu T-363/06, týkajúce sa porovnania označení na základe celkového dojmu, ktorý ochranná známka vyvoláva, s prihliadnutím na ich rozlišovacie a dominantné prvky.

Pokiaľ ide o porovnanie predmetných tovarov a služieb zverejnenej známky v triede 11 a 37 so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známok v rovnakých triedach namietateľ uviedol, že sú zhodné alebo podobné vzhľadom na ich podobný charakter a účel, šírenie rovnakými distribučnými kanálmi alebo možnosť poskytovania zhodnými typmi poskytovateľov.

Aj pri definovaní priemerného spotrebiteľa oprel svoje tvrdenia o rozsudky Súdneho dvora EÚ C-210/96 a EÚ C-342/97 a vyhodnotil, že v danom prípade bude relevantnú spotrebiteľskú verejnosť predstavovať široká verejnosť, ktorej miera pozornosti je vzhľadom na povahu a účel predmetných tovarov a služieb priemerná.

Zároveň uviedol, že na základe vyššie uvedených skutočností sú naplnené podmienky aplikácie ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, keďže označenia sú podľa jeho názoru podobné a tovary a služby sú podobné alebo zhodné, v dôsledku čoho existuje nebezpečenstvo zámery označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú tvorí široká spotrebiteľská verejnosť s priemernou pozornosťou.

V súvislosti s posúdením podobnosti porovnávaných označení sa navyše namietateľ odvolal na rozhodnutia EUIPO (dokopy 12), ktoré sa týkajú posúdenia fonetickej identity ochranných známok.

V ďalšej časti namietateľ odôvodnil uplatnený dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. dobré meno jeho ochranných známok. Uviedol, že ochranné známky „RENAULT“ majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú ich dlhodobým používaním pre tovary v triedach 11 a 12 a služby v triede 37. Vo vzťahu k preukázaniu vysokej rozlišovacej spôsobilosti poukázal na dôkazy, ktoré podľa neho ich dobré meno preukazujú.

Vo vzťahu k dobrému menu starších ochranných známok navyše zdôraznil, že na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ C-375/97 je dobré meno dané, ak medzi relevantnou verejnosťou existuje dostatočný stupeň známosti staršej ochrannej známky, pričom verejnosť si môže pri stretnutí so zverejnenou známkou vytvoriť asociáciu medzi obidvomi ochrannými známkami, na základe čoho môže staršia ochranná známka utrpieť ujmu. Za faktory určujúce pre vymedzenie dobrého mena možno pritom považovať najmä intenzitu, rozsah a trvanie jej používania, rovnako ako investície vynaložené na jej propagáciu.

Zároveň zdôraznil, že pre uznanie podobnosti medzi označeniami je postačujúce, ak existuje riziko, že obraz ochrannej známky s dobrým menom alebo jej vlastnosti sú prenášané na tovary a služby, pre ktoré je prihlásená zverejnená ochranná známka, v čom spočíva jej nepoctivé ťaženie z dobrého mena.

Ďalej namietateľ zhrnul, pre ktoré tovary a služby v triedach 11, 12 a 37 sú staršie ochranné známky „RENAULT“ zapísané a konštatoval, že predmetné ochranné známky disponujú v Európskej únii dobrým menom, ktoré nadobudli dlhodobým a rozsiahlym obchodným úsilím namietateľa, čo zahŕňa aj vynaloženie veľkých finančných prostriedkov slúžiacich na ich propagáciu, v čom videl aj neoprávnenú výhodu a ťaženie z dobrého mena prihlasovateľom v prípade používania jeho zverejnenej známky.

Na preukázanie dobrého mena namietateľ predložil dôkazy (závery rozhodnutí francúzskych odvolacích súdov, ako aj arbitrážneho a mediačného centra WIPO, propagačné materiály ako sú články a fotografie, tlačové správy, výročné správy, výsledky štúdií a ďalšie).

V súvislosti s predmetnými dôkazmi uviedol, že z nich vyplýva, že ochranné známky „RENAULT“ sú dlhodobo používané a známe na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky, že spotrebiteľia si ich spájajú najmä s výrobou a predajom motorových vozidiel, najmä automobilov a príslušenstva, ako aj služieb

súvisiacich s automobilmi a príslušenstvom, na základe čoho je zrejmé, že majú dobré meno na významnej časti územia Európskej únie.

Zároveň zdôraznil, že staršie ochranné známky získali dobré meno na území EÚ ako aj na území Slovenskej republiky ešte pred dátumom územného rozšírenia zverejnenej známky pre územie Slovenskej republiky pre triedy 11 a 37.

Za relevantnú verejnosť namietateľ považoval verejnosť, ktorá už vlastní alebo uvažuje nad kúpou vozidla, prípadne náhradných dielov k nim alebo vyhľadáva údržbu či opravu vozidiel. Zároveň zdôraznil, že keď sa spotrebiteľ stretne so zverejnenou známkou „Reno“ pri prezentácii tovarov a služieb v triedach 11 a 37, spojí si ju so staršími ochrannými známkami „RENAULT“, ktoré disponujú dobrým menom a teda vysokou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k tovarom a službám zapísaným v triedach 11, 12 a 37, čo je nežiaduce. Podľa namietateľa vďaka dobrému menu starších ochranných známk existuje riziko, že ich obraz alebo vlastností s nimi spojované budú spotrebiteľia prenášať na tovary s podobným označením, takže ich uvádzanie na trh by bolo pre majiteľa takéhoto označenia zjednodušené asociáciou so staršími ochrannými známkami s dobrým menom.

Ďalej namietateľ poukázal na faktory, ktoré musia byť zohľadnené pri posúdení podmienky vytvorenia súvislosti medzi označeniami v rámci hodnotenia uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti zdôraznil, že porovnávané ochranné známky sú podľa jeho názoru podobné z vizuálneho a zhodné z fonetického hľadiska, čo potvrdzuje existenciu súvislosti na základe podobnosti medzi označeniami. Navyše uviedol, že tovary a služby zverejnenej známky v triedach 11 a 37 spadajú do rovnakých kategórií ako tovary a služby, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky. Svoje tvrdenie odôvodnil vymenovaním viacerých tovarov a služieb, ktoré predstavujú automobilové príslušenstvo alebo služby s ním súvisiace.

Konštatoval, že medzi všetkými tovarmi a službami zverejnenej známky a zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, pre ktoré podľa namietateľa majú dobré meno, existuje súvislosť. Vo vzťahu k ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrému menu poukázal aj na rozsudok vo veci L'óreal C 487/07 a v danej súvislosti zdôraznil, že staršie ochranné známky majú podľa neho veľmi dobrý „image“ v oblasti výroby automobilov a tovarov a služieb s nimi spojenými.

V ďalšej časti namietateľ konštatoval ujmu na dobrom mene starších ochranných známk ako aj ujmu na ich rozlišovacej spôsobilosti a neoprávnené ťaženie z dobrého mena, pričom tvrdil, že prihlasovateľ by vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 11 a 37 získal neoprávnenú výhodu z vlastností jeho starších ochranných známk a parazitoval by na nich. Existuje totiž riziko, že by obraz starších ochranných známk „RENAULT“ bol prenášaný na tovary a služby zverejnenej známky, následne by mohlo dôjsť k ich zámene a až k zníženiu hodnoty starších ochranných známk. Svoje tvrdenia oprel o rozsudok európskeho súdneho dvora C-375/97, rozsudok T 215-03, rozsudok C 252-07 a rozsudok C 251-09.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad odmietol právnu ochranu medzinárodnej ochrannej známke č. 1518158 „Reno“ pre všetky tovary a služby v triedach 11 a 37.

Listom úradu z 1.8.2024 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétnych námietkových dôvodov, na ktorých bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods. 2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 31.10.2024 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, ak sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom v tomto predbežnom odmietnutí, rozhodnúť vo veci námietok podľa obsahu spisu.

Namietateľ bol listom úradu z 2.7.2025 oboznámený, že vo Vestníku medzinárodného úradu 2024/39, 10.10.2024 bolo zverejnené zúženie zoznamu tovarov a služieb zverejnenej známky pre územie Slovenskej republiky a v nadväznosti na to bol vyzvaný na vyjadrenie, či trvá na podaných námietkach. Súčasne bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k uvedeným skutočnostiam nevyjadrí, úrad bude pokračovať v konaní o námietkach.

Namietateľ sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona o ochranných známkach lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná slovná ochranná známka „Reno“, č. 1518158, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan Guangdong, Čínska ľudová republika, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 7.3.2024, s účinkami v Slovenskej republike od 26.1.2024, po zúžení zoznamu tovarov a služieb, ktoré bolo oznámené vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 10.10.2024 pre tovary „*sanitary apparatus and installations; disinfectant apparatus; radiators, electric; lighters; nuclear reactors; curling lamps; oil lamps; bakers' ovens; lava rocks for use in barbecue grills; refrigerating cabinets; air cooling apparatus; hair dryers; heating apparatus; fog generators; hydrants; ornamental fountains, all the aforementioned goods are not used in the vehicle field*“ (v preklade „sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; zariadenia na dezinfikovanie; elektrické radiátory; zapaľovače; jadrové reaktory; lampy na kučeravenie vlasov; olejové lampy; rúry na pečenie pokrmov; lávové kamene na grilovanie; chladiarne; prístroje na chladenie vzduchu; sušiče na vlasy; vykurovacie telesá; generátory na vytvorenie umelej hmly; hydranty; ozdobné fontány; všetky vymenované tovary nie sú určené na použitie

v oblasti vozidiel“) v triede 11 a služby „*telephone installation and repair*“ (v preklade „inštalácie a opravy telefónov“) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ RENAULT s.a.s., 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, Francúzska republika je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 018040577 „RENAULT“ (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 25.3.2019, ktorá je zapísaná pre tovary „*lighting apparatus and installations for vehicles; vehicle headlights; headlight fittings; light bulbs; lights for vehicles; air conditioning equipment for motor vehicles; installations and apparatus for air filtering and air conditioning, ventilation, refrigerating or heating*“ (v preklade „*osvetľovacie prístroje a zariadenia pre vozidlá; reflektory (automobilové); reflektory na zabudovanie; žiarovky; svetlá na dopravné prostriedky; klimatizačné zariadenia pre motorové vozidlá; systémy a prístroje na filtrovanie vzduchu a klimatizáciu, vetranie, chladenie alebo vykurovanie*“) v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na ktorých boli námietky založené,

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 011658374 „RENAULT“ (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 15.3.2013, ktorá je zapísaná okrem iného pre tovary „*vehicles; apparatus for locomotion by land and including motor vehicles; spare parts and fittings for all the aforesaid goods; trims of leather for vehicles*“ (v preklade „*vozidlá; pozemné dopravné prostriedky na pohyb po zemi vrátane automobilov; náhradné diely a doplnky pre všetky vyššie uvedené výrobky*“) v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na ktorých boli námietky založené,

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 009732744 „RENAULT“ (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 14.2.2011, ktorá je okrem iného zapísaná pre služby „*repair and vulcanization of tires; service station services; anti-rust treatment for vehicles; maintenance; repair; greasing; laundering; cleaning of vehicles*“ (v preklade „*oprava a vulkanizácia pneumatík; služby autoservisov; protikorozívne ošetrovanie vozidiel; údržbárske služby; opravy; mazanie; pranie alebo čistenie; čistenie vozidiel*“) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na ktorých boli námietky založené.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky „RENAULT“ majú dobré meno a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť na území EÚ ako aj na území Slovenskej republiky. Uviedol, že zverejnená známka, ktorá je so staršími ochrannými známkami veľmi podobná, by nepoctivo ťažila z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo by im mohla byť na ujmu, pretože automobilové vozidlá nimi označené sú na území Slovenskej republiky dlhodobo propagované a predávané, čím sú dostatočne známe a nadobudli silnú tradíciu. Staršie ochranné známky získali podľa namietateľa dobré meno najmä vďaka jeho obchodnému úsiliu a vynaloženiu nemalých finančných prostriedkov na propagáciu. Zásah do dobrého mena staršej ochrannej známky „RENAULT“ videl namietateľ v tom, že používaním zverejnenej známky „Reno“, ktorá je podobná so staršími ochrannými známkami s dobrým menom, existuje riziko, že ich obraz bude spotrebiteľ prenášať na tovary a služby zverejnenej známky, čím by dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena starších ochranných známk „RENAULT“. Z dôvodu vytvorenia si spojenia medzi zverejnenou známkou „Reno“ so staršími ochrannými známkami „RENAULT“ bude dochádzať k nepoctivému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti a

dobrého mena starších ochranných známk. Súčasne môže podľa namietateľa dochádzať k rozriedovaniu starších ochranných známk a k strate dištinktívneho charakteru a k rozptýleniu identity starších ochranných známk EÚ s dobrým menom, a teda k ujme na rozlišovacej spôsobilosti a na ich dobrom mene.

Namietateľ poukázal na vysoký stupeň známosti a obľúbenosti jeho ochranných známk u verejnosti a ich silné zakorenenie v podvedomí spotrebiteľskej verejnosti. Taktiež uviedol, že na základe intenzívneho používania týchto ochranných známk na území Slovenskej republiky v súvislosti s automobilmi alebo so službami, ktoré s nimi súvisia, dostatočne preukázal získanie dobrého mena na území Slovenskej republiky. Podľa namietateľa predložené dôkazy preukazujú, že jeho ochranné známky intenzívnym používaním nadobudli takú mieru známosti, že nadobudli vyšší status ochrany, t. j majú dobré meno.

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

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

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 ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

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

V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno starších ochranných známk „RENAULT“ vo vzťahu k územiu EÚ, a to v relevantnom období pred 26.1.2024.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil nasledovné doklady:

- výpis z registra WIPO zverejnenej známky (dôkaz č. 1),
- výpisy z registra EUIPO starších ochranných známk zapísaných (dôkaz č. 2),
- kópie rozhodnutí francúzskych súdov – celkovo 3 rozhodnutia odvolacích súdov, Odvolací súd Paríž – rozhodnutie z 3.2.2012, Odvolací súd Orléans- rozhodnutie z 24.9.2007 a Odvolací súd Paríž - rozhodnutie z 30.1.2004, ktoré sa týkajú porušenia viacerých práv duševného vlastníctva vrátane priemyselných práv súvisiacich s ochrannou známkou Renault, o ktorej bolo uvedené, že ide o známu, resp. všeobecne známu značku francúzskej verejnosti (dôkaz č. 3),

- kópie rozhodnutí Arbitrážneho a mediálneho centra WIPO – celkovo 8 rozhodnutí: č. D2010-0670, č. D2018-0370, č. D2019-3208, č. D2020-2555, č. D 2021-3526, č. D2021-3528, č. D2021-3704, č. D2022-2366 vydané vo veci sťažovateľa- spoločnosti Renault, týkajúce sa neoprávneného používania a registrácie domén tretích strán, v ktorých bolo poukázané na ťaženie z dobrého mena ochranných známk „Renault“ namietateľa; (dôkaz č. 4),

- články a úryvky z internetových stránok Autonews.fr z 1.10.2012, simoneetnelson.com z 9.3.2007, lejdd.fr z 13.5.2009, lerevenu.com z 30.8.2013, defimoteurs.defimedia.info bez uvedenia dátumu (po otvorení internetového odkazu je možné zistiť, že ide o článok z 15.8.2018), lefigaro.fr z 24.4.2022, sportbusiness.club z 27.5.2022, lequipe.fr z 20.5.2022, autoplus.fr z 30.4.2022, largus.fr z 2.2.2018, renaultgroup.com bez uvedenia dátumu, la-croix.com z 14.1.2021, lepoint.fr z 25.1.2019. Vo všetkých prípadoch ide o články slúžiace na propagáciu rôznych typov automobilov Renault verejne známymi osobnosťami (Renault Twizy - David Guetta, Renault Twingo- Laetitia Casta, Renault Koleos - Tony Parker, Thierry Henry - ambasádor značky Renault v roku 2018); resp. články opisujú viac ako 120-ročnú históriu značky RENAULT vo svete, poukazujú na viac ako 30-ročnú spoluprácu značky RENAULT so známym filmovým festivalom Cannes vo Francúzsku, potvrdzujú spoluprácu spoločnosti RENAULT s tenisovým turnajom Roland- Garros, fotografie, v ktorých sú automobily značky Renault použité v známych filmoch (Raport Annuel 2016, 2017, 2018- Renault Trezor), napr. na filmových festivaloch v Cannes, Tokyu, (2016), súťažiach Le E-Prix de Paris Circuit de Invalides, rôznych športových a kultúrnych podujatiach; článok z internetovej encyklopédie Wikipédia: en.wikipedia.org o spoločnosti Groupe Renault (Renault S.A.) bez dátumu zverejnenia, ktorý okrem iného podrobne opisuje históriu budovania značky Renault vo svete od jej založenia v roku 1898 až po súčasnosť; nedatovaný článok s názvom: „Návrat Renaultu do F1: História francúzskeho šampióna“, potvrdzujúci návrat spoločnosti RENAULT do pretekov formuly F1 z neznámeho zdroja; články z pravda.sk z 28.8.2021, autoviny.sk z 25.11.2020, ktoré obsahujú informácie z testovania automobilu Renault Arkana a recenziu automobilu Renault Captur a Clio; (dôkaz č. 5),

- tlačové správy spoločnosti PSG zverejnené na jej internetovej stránke: psg.fr z 12.7.2018 a 27.2.2019 preukazujúce spoluprácu značky „RENAULT s futbalovým klubom Paris Saint - Germain; (dôkaz č. 6),

- tlačovú správu z 28.4.2022 poukazujúcu na spoluprácu spoločnosti RENAULT s tenisovým turnajom Roland – Garros, zverejnenú na internetovej stránke: media.renault.ch; (dôkaz č. 7),

- fotografie viacerých známych osobností s automobilmi značky RENAULT vyňaté z Rapport Annuel spoločnosti RENAULT z roku 2018 – celkovo približne 160 strán fotografií zo spoločenských podujatí, ako napr. automobilové výstavy: Parížsky autosalón a Medzinárodný automobilový festival, preteky ako Veľká cena Monaka, festivaly, charitatívne podujatia a iné. Predmetné fotografie svedčia o propagácii značky „RENAULT“ verejne známymi osobnosťami na predmetných podujatiach, ako sú napr. Kevin Kostner, Pierce Brosnan, Jane Fonda, Cate Blanchett a pod. v období rokov 2016-2018; (dôkaz č. 8),

- výsledky štúdie o povedomí (informovanosti) verejnosti o značke Renault vyhotovenej výskumnou agentúrou Kantar v nasledujúcich krajinách EÚ: Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Španielsko v období od apríla 2011 do novembra 2019 – z výsledkov štúdie vyplýva, že verejnosť v daných krajinách disponuje vysokým povedomím o značke Renault, keďže ju eviduje v priemere až 90% respondentov; (dôkaz č. 9),

- záverečné správy a štúdie spoločnosti Smart Flows, ktoré odkazujú na údaje súvisiace s účasťou spoločnosti RENAULT na nasledujúcich automobilových výstavách: Parížsky autosalón v novembri 2014, Ženevský autosalón v marci 2015, Frankfurtý autosalón v septembri 2017, Ženevský autosalón v marci 2019, Parížska motoristická výstava v októbri 2022. Predmetné dokumenty obsahujú údaje týkajúce sa návštevnosti stánkov spoločnosti RENAULT na viacerých výstavách a autosalónoch, ktoré potvrdzujú, že ich návštevnosť bola vysoká, v niektorých prípadoch až okolo 290 tis. návštevníkov (Parížsky autosalón); (dôkaz č. 10),

- nedatovanú kópiu výtlačku z internetovej stránky renault.sk s podrobnými informáciami o spoločnosti Group Renault, ktoré obsahujú rozsiahle údaje o jednotlivých typoch vozidiel, ich výrobe, predaji, propagácii a zastúpení na trhu vo svete vrátane Slovenskej republiky; (dôkaz č. 11),

- nedatovanú kópiu výtlačku z internetovej stránky finstat.sk, ktorá obsahuje informácie o zisku, tržbách a celkových výnosoch spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r. o. od roku 2018 – 2022, na základe ktorej tržby spoločnosti Renault Slovensko spol. s r. o. v roku 2022 oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 23%; (dôkaz č. 12),

- nedatovanú kópiu výtlačku z internetovej stránky renault.sk s časťou zoznamu predajcov automobilov značky Renault na území Slovenskej republiky, približne 12 predajcov s ich názvami aj s uvedením adries; (dôkaz č. 13),

- tlačovú správu spoločnosti RENAULT Slovensko spol. s r. o. z 11.7.2023 „Renault opäť na stupňoch víťazov, najpredávanejšia značka vo Francúzsku a druhá v Európe“, ktorá informuje o zvýšení celosvetového predaja automobilov značky Renault v roku 2022 (770 807 kusov), na európskom trhu sa stal Renault dvojkou na trhu, predaj 501 985 kusov, v Spojenom kráľovstve, Holandsku, Taliansku a Španielsku že vo Francúzsku je na prvom mieste na trhu osobných automobilov, obsiahnuté sú tabuľky s údajmi o celkovom predaji v rokoch 2022 a dokonca júna 2023; (dôkaz č. 14),

- kópie výročných správ spoločnosti Groupe Renault z rokov 2018, 2019, 2021, 2022 a 2023 odkazujúce na časti, ktoré obsahujú údaje týkajúce sa predaja vozidiel značky RENAULT a podiel na trhu v oblasti osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v jednotlivých krajinách Európy vrátane Slovenskej republiky a takisto údaje týkajúce sa marketingových aktivít spoločnosti; (dôkaz č. 15),

- kópiu rozhodnutia vydaného Národným inštitútom priemyselného vlastníctva Portugalska na základe žiadosti o registráciu medzinárodnej ochrannej známky č. 1518158 zo 14.11.2024. V správe sú opísané a zosumarizované náležitosti žiadosti prihlasovateľa o registráciu zverejnenej ochrannej známky s návrhom Inštitútu na jej zamietnutie; (dôkaz č. 16),

- okrem dôkazov, ktoré boli očíslované ako prílohy, predložil namietateľ navyše prehľad o percentuálnom podiele značky „RENAULT“ na trhu s predajom ľahkých a úžitkových osobných vozidiel v jednotlivých krajinách EÚ v rokoch 2015 a 2016. Takisto predložil prehľad rankingu inzerentov so sídlom v Európe v roku 2019 z ktorého vyplynulo koľko (v miliónoch Eur) investoval namietateľ do reklamy. Ako zdroj predmetných informácií namietateľ uviedol „Statista“ a rok 2019 bez uvedenia odkazu na konkrétnu stránku; (dôkaz č. 17).

Väčšina namietateľom predložených dokladov je datovaná v relevantnom období, t. j. pred podaním prihlášky zverejnenej známky, okrem dôkazu č. 16, ktorý je datovaný neskôr. Časť dôkazov (niektoré články v dôkaze č. 5, č. 11, č. 12, č. 13), nebola datovaná, avšak ide o dôkazy, ktoré sa vzťahujú k relevantnému obdobiu, resp. ide o informácie, ktoré sú len doplňujúce. Súčasne je možné konštatovať, že predložené dôkazy sa vzťahujú k relevantnému územiu Európskej únie, týkajú sa územia viacerých štátov EÚ, niektoré z nich aj k územiu Slovenskej republiky. Staršie ochranné známky sú ochrannými známkami EÚ, teda predloženými dôkazmi je teritoriálna požiadavka splnená.

Dôkazy 3, 4 a 16 predstavujú rozhodnutia francúzskych odvolacích súdov, arbitrážneho a mediačného centra WIPO a inštitútu priemyselného vlastníctva Portugalska, ktoré sa týkali okrem iného aj posúdenia pravdepodobnosti zámeny, zásahu do práv ochranných známk s dobrým menom „RENAULT“ namietateľa s inými označeniami, resp. v rozhodnutí inštitútu priemyselného vlastníctva Portugalska bol ochrannej známke „RENAULT“ uznaný status známky s dobrým menom. V predmetných prípadoch bolo na základe predložených dôkazov konštatované dobré meno aj zvýšená rozlišovacia spôsobilosť ochranných známk „RENAULT“. Je však nutné zdôrazniť, že dobré meno je v každom konaní potrebné náležite preukázať, preto v tomto prípade predložené rozhodnutia možno vziať do úvahy len ako podporné dôkazy, ktoré poukazujú na to, že v iných konaniach majiteľ ochranných známk „RENAULT“ predložil dostatok dôkazov, ktoré umožnili konštatovať, že jeho ochranné známky získali dobré meno a nadobudli zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. V tomto konaní je však potrebné namietateľom tvrdené dobré meno a zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk posúdiť na základe predložených dôkazov.

Z predložených dôkazov vyplýva, že automobily označované značkou „RENAULT“ začala vyrábať francúzska spoločnosť Sociétés Renault Frères koncom 19. storočia vo Francúzsku s rozšírením výroby aj na území

vtedajšieho Československa na konci šesťdesiatych rokov 20. storočia. Údaje o histórii a tradícii výroby automobilov vyplývajú predovšetkým z článkov v dôkaze č. 5. Z toho istého dôkazu ďalej vyplýva, že označenie „RENAULT“ bolo dlhodobo propagované na internetových stránkach aj v tlačенých médiách prostredníctvom článkov a fotografií o konkrétnych typoch vozidiel „Renault“ spolu so známymi osobnosťami ako napríklad: Renault Twizy - David Guetta, Renault Twingo - Laetitia Casta, Renault Koleos - Tony Parker, Thierry Henry - ambasádor značky Renault. Podľa dôkazov boli automobily „RENAULT“ takisto pravidelne prezentované a umiestňované na rôznych spoločenských podujatiach ako najmä automobilové výstavy, preteky, festivaly, charitatívne podujatia a iné (napr. dôkazy č. 5, 7 a 8). Ďalej bolo zistené, že automobily „RENAULT“ boli prezentované na mnohých prestížnych a svetovo známych výstavách: parížsky autosalón v novembri 2014, ženevský autosalón v marci 2015, frankfurtský autosalón v septembri 2017, ženevský autosalón v marci 2019, parížska motoristická výstava v októbri 2022 (dôkaz č. 10), pričom záverečné správy a štúdie týkajúce sa účasti na predmetných výstavách potvrdzujú vysokú návštevnosť stánkov značky „RENAULT“, ktorá sa pohybovala až okolo 290 tis. návštevníkov za jedno podujatie. K úspešnosti a známosti označenia „RENAULT“ bezpochyby prispela aj skutočnosť, že značka „RENAULT“ počas svojej viac ako 120-ročnej existencie nadväzovala spoluprácu s mnohými významnými lukratívnymi spoločnosťami ako najmä: filmový festival v Cannes, futbalový klub Paris Saint- Germain, tenisový turnaj Roland Garros či preteky formuly F 1 (dôkazy č. 5, 6, 7). Z predmetných dôkazov taktiež vyplýva, že s produktami značky „RENAULT“ mohli byť oboznámení aj spotrebiteľia zo Slovenska. Výtlačky slovenskej verzie internetovej stránky spoločnosti Renault poukázali na rozsiahle množstvo informácií o produktoch, ich výrobe, predaji či propagácii vrátane odkazu na zoznam predajných miest na Slovensku (dôkazy č. 11 a 13). Tlačová správa spoločnosti RENAULT Slovensko spoločnosť s r. o. zase vyzdvihla zvýšenie predaja automobilov vo Francúzsku, Holandsku, Taliansku či v Španielsku, t. j. v krajinách EÚ v roku 2022 (dôkaz č. 14). Taktiež sa mohli slovenskí spotrebiteľia s označením „RENAULT“ stretnúť na slovenských internetových stránkach venovaných motorizmu, ktoré sú u priemerného spotrebiteľa vyhľadávané v súvislosti s kúpou či zisťovaním si informácií o automobiloch (dôkazy č. 5). Informácie obsiahnuté vo výročných správach spoločnosti Groupe Renault z rokov 2018, 2019, 2021, 2022 a 2023 odkazujúce na časti, týkajúce sa predaja vozidiel značky RENAULT a jej podielu na trhu v oblasti osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v jednotlivých krajinách Európy vrátane Slovenskej republiky, iba potvrdzujú vyššie uvedené a teda, že namietateľ dlhodobo a systematicky vynakladá veľké úsilie zamerané na budovanie jeho značky a jej postavenia na trhu (dôkaz č. 15). V prospech známosti značky „RENAULT“ na území Slovenskej republiky svedčia aj štatistiky z internetovej stránky finstat.sk, ktoré obsahujú informácie o zisku, tržbách a celkových výnosoch spoločnosti Renault Slovensko, spol. s r. o. od roku 2018 – 2022, na základe ktorej tržby spoločnosti v roku 2022 oproti predchádzajúcemu obdobiu vzrástli o 23% (dôkaz č. 12). Prostriedky vynaložené na marketing prostredníctvom inzercie medzi krajinami EÚ sú súčasťou dôkazu č. 17 a v prípade spoločnosti „Renault“ predstavujú v roku 2019 výšku 100,8 mil. Eur.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že predložené dôkazy namietateľa preukazujú dlhodobé a intenzívne používanie ochranných známk „RENAULT“ v súvislosti s výrobou a predajom motorových vozidiel, a to už pred podaním prihlášky zverejnenej známky. Súčasne je z dôkazov zrejmé, že namietateľ dlhodobo predáva a distribuuje svoje výrobky označené ako „RENAULT“ na európskom aj svetovom trhu a ich predaj výrazne podporuje marketingovými aktivitami, medzi ktoré patrí najmä propagácia značky svetovo známymi osobnosťami na spoločenských podujatiach či prostredníctvom inzercie v časopisoch a na internete. Z predložených dôkazov vyplýva, že jeho marketingová aktivita je zameraná najmä na spoluprácu s významnými partnermi a zvučnými menami. Súčasne sú jeho propagačné aktivity realizované spôsobom, ktorý má dosah na širokú spotrebiteľskú verejnosť aj na Slovensku. Namietateľ je celosvetovo známou spoločnosťou, ktorá dlhoročne pôsobí aj na slovenskom trhu a výrazne propaguje svoje výrobky – motorové vozidlá na trhu, či už prostredníctvom médií, resp. kultúrnych a športových podujatí, ktoré sponzorsky podporuje a organizuje. Uvedené údaje spolu v spojitosti s predloženými dôkazmi poukazujú na dobrú predajnosť výrobkov namietateľa označených „RENAULT“ a o tom, že spotrebiteľia tieto výrobky poznajú, dôverujú im a nakupujú ich.

Po preskúmaní dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti, možno dospieť k záveru, že namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejnenej známky, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, ktorými namietateľ preukázal dlhodobú existenciu označenia „RENAULT“ na trhu s motorovými vozidlami. Z analýzy predložených dokladov

v ich vzájomných súvislostiach vyplynulo, že existencia označenia „RENAULT“ siaha veľmi ďaleko do histórie, čo je jednou z rozhodujúcich okolností pri skúmaní dobrého mena ochrannej známky.

Berúc do úvahy uvedené na základe predložených dôkazov a s prihliadnutím na rozsah ochrany starších ochranných známk možno považovať za preukázané dosiahnutie dobrého mena druhej staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „vozidlá; pozemné dopravné prostriedky na pohyb po zemi vrátane automobilov“ v triede 12.

Čo sa týka prvej a tretej staršej ochrannej známky, možno konštatovať, že tovary, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané dobré meno, nepatria do rozsahu ich ochrany. Hoci sú predmetné staršie ochranné známky zapísané pre tovary a služby v triedach 11 a 37, ktoré súvisia s tovarmi, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané dobré meno, vo vzťahu k nim nebola preukázaná dostatočná známosť v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Z uvedeného dôvodu bude predmetom posúdenia ďalších podmienok len druhá staršia ochranná známka (ďalej len ako staršia ochranná známka).

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ č. 1518158)

Staršia ochranná známka
(OZ EÚ č. 011658374)

Reno

RENAULT

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.

Zverejnená ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „Reno“ napísaným štandardným typom písma tlačnými písmenami so začiatočným veľkým písmenom „R“ a tromi malými písmenami „eno“ v celkovom počte 4 písmen.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „RENAULT“, ktorý je napísaný štandardným typom písma veľkými tlačnými písmenami v počte 7 písmen.

V prípade slovných ochranných známk sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie na jeho písomnú podobu, preto nie je podstatné, či je staršia ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných ochranných známk, t. j. ide o slovné označenia bez konkrétnej úpravy písma či obsiahnutých ďalších obrazových prvkov. Zverejnená známka aj staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom, ktorý má zhodné prvé tri písmená „Ren“. Za touto zhodnou začiatočnou časťou nasledujú časti, ktoré sú odlišné. V prípade zverejnenej známky ide o jedno písmeno „o“, a v prípade staršej ochrannej známky ide o štyri písmená „AULT“. Možno vychádzať z predpokladu, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne venuje väčšiu pozornosť začiatku označení, a to na základe pravidla čítania zľava doprava, teda pri vizuálnom kontakte spotrebiteľ bude vnímať zhodný začiatok kolíznych označení, ale všimne si aj ich odlišné zakončenie, čo ovplyvní jeho vizuálne vnímanie. S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že celková vizuálna podobnosť označení bude čiastočná, a preto z vizuálneho hľadiska možno hovoriť o ich nízkej podobnosti.

Z fonetického hľadiska budú zverejnená ochranná známka a staršia ochranná známka interpretované nasledovne, t. j. „re-no“ vs. „re-nault“ pri vyslovení v slovenskom jazyku. V tejto súvislosti je však nevyhnutné uviesť, že vzhľadom na vysoké povedomie o staršej ochrannej známke „RENAULT“ u relevantného spotrebiteľa a jej francúzsky pôvod, je na mieste tvrdenie, že väčšia časť spotrebiteľskej verejnosti ju bude reprodukovať ako „re-nólt“, resp. „re-nó“, zatiaľ čo zverejnená známka bude znieť pri reprodukcii v oboch

jazykoch zhodne „re-no“. Obidve označenia majú dve slabiky, pričom prvá slabika je u oboch rovnaká „re“, výslovnosť druhej slabiky sa môže mierne podľa spôsobu výslovnosti odlišovať.

S ohľadom na uvedené skutočnosti je možné vyvodiť záver, že vďaka tomu, že na začiatku kolíznych ochranných známk sú umiestnené zhodné slabiky a koncové slabiky sa mierne odlišujú, porovnávané ochranné známky zanechávajú veľmi podobnú alebo až zhodnú zvukovú stopu. Z fonetického hľadiska tak možno konštatovať vysokú mieru podobnosti.

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

V prípade porovnávaných kolíznych ochranných známk tvorených slovami „Reno“ a „RENAULT“ je nutné vychádzať z toho, že zverejnená známka, ako aj staršia ochranná známka, predstavujú fantazijné slová, ktoré nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že **sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.**

Na základe porovnania označení bolo zistené, že zverejnená známka bola so staršou ochrannou známkou „RENAULT“ vyhodnotená ako čiastočne podobná z vizuálneho hľadiska a vo vysokej miere podobná z fonetického hľadiska.

Uvedené skutočnosti vytvárajú priestor na to, aby boli preskúmané aj ďalšie podmienky dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Existencia súvislosti medzi označeniami

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

Medzi týmito okolnosťami sú:

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

Uvedený zoznam okolností pritom nie je vyčerpávajúci, pričom súvislosť medzi kolíznymi ochrannými známkami môže byť preukázaná alebo vylúčená aj iba na základe niektorých z týchto kritérií. Otázka, či si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi kolíznymi ochrannými známkami, je otázkou, na ktorú je potrebné odpovedať so zreteľom na skutkové okolnosti konkrétneho prípadu.

V predmetnom prípade bola konštatovaná nízka miera podobnosti kolíznych ochranných známk z vizuálneho hľadiska a vysoká miera ich podobnosti z hľadiska fonetického. Podobnosť porovnávaných označení je založená na skutočnosti, že zverejnená známka „Reno“ a staršia ochranná známka „RENAULT“ obsahujú na začiatku tri rovnaké písmená „Ren“. Okrem toho veľmi podobná zvuková stopa, ktoré za sebou zanechajú označenia pri ich reprodukcii v cudzom jazyku „re-no“ verzus „re-nólt“ respektíve „re-nó“ zabezpečuje celkovú podobnosť označení v priemernej miere. Podobnosť v uvedenom rozsahu možno považovať za dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli kolízne ochranné známky navzájom dať do súvislosti a zistené rozdiely vytvoreniu tejto súvislosti nedokážu zabrániť.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach 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.

V konaní bolo preukázané získanie dobrého mena staršej ochrannej známky „RENAULT“ vo vzťahu k vozidlám, motorovým dopravným prostriedkom, automobily.

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary *„sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; zariadenia na dezinfikovanie; elektrické radiátory; zapaľovače; jadrové reaktory; lampy na kučeravenie vlasov; olejové lampy; rúry na pečenie pokrmov; lávové kamene na grilovanie; chladiarne; prístroje na chladenie vzduchu; sušiče na vlasy; vykurovacie telesá; generátory na vytvorenie umelej hmly; hydranty; ozdobné fontány; všetky uvedené tovary nie sú určené na použitie vo vozidlách“* v triede 11 a pre služby *„inštalácie a opravy telefónov“* v triede 37. Tovary a služby zverejnenej známky teda nie sú zhodné ani podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, pre ktoré získala dobré meno. Relevantnú verejnosť, ktorej sú tovary a služby zverejnenej známky určené, tvorí široká spotrebiteľská verejnosť, keďže predmetné tovary sú sanitárne zariadenia a rôzne zariadenia na osvetlenie, vykurovanie, chladenie či varenie, všetky nie na použité vo vozidlách a služby inštalácie a opráv telefónov, resp. časť tovarov môže byť určená aj odbornej verejnosti. V prípade tovarov staršej ochrannej známky tvorí relevantnú verejnosť taktiež široká spotrebiteľská verejnosť, do ktorej možno zahrnúť aj záujemcov o kúpu automobilov vrátane náhradných dielov alebo o ich údržbu a servis, ako aj širšiu profesionálnu verejnosť. Je jasné, že tovary a služby označené kolíznymi ochrannými známkami nepatria do tých istých obchodných oblastí, čo však nevylučuje, že dotknutá verejnosť, ktorú tvorí v oboch oblastiach široká verejnosť, sa môže prekrývať. V tomto prípade je potrebné prihliadnúť na viaceré okolnosti prípadu, medzi iným na preukázanú silu dobrého mena staršej ochrannej známky, ktoré pramení predovšetkým z dlhoročnej histórie a kvality, ktoré sa spájajú so známosťou automobilov Renault a dobrým menom staršej ochrannej známky. Taktiež je nevyhnuté prihliadnúť na mieru podobnosti medzi ochrannými známkami, ktorá spočíva v použití zhodného začiatku slovného prvku „Ren“ v zverejnenej známke a ktorá je pri vyslovení takmer zhodná so staršou ochrannou známkou.

Možno konštatovať, že za takýchto okolností skutočnosť, že tovary a služby označené kolíznymi ochrannými známkami nepatria do rovnakej obchodnej oblasti trhu nestačí na vylúčenie možnosti vzniku súvislosti medzi nimi. Naopak, s ohľadom na zistenú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a získané dobré meno staršej ochrannej známky na našom území, ktorou sú označované automobilové vozidlá, staršiu ochrannú známku pozná široká spotrebiteľská verejnosť na Slovensku a zistené okolnosti súhrnne by mohli umožniť prenesenie obrazu dobrého mena staršej ochrannej známky na zverejnenú známku, čím môže dôjsť k prenosu imidžu staršej ochrannej známky, a to aj bez ohľadu na vzdialenosť medzi príslušnými sektormi trhu. Hoci v tomto prípade nemožno preukázať priamu súvislosť medzi výrobkami označenými kolíznymi ochrannými známkami, s ohľadom na všetky ďalšie zistené okolnosti možno existenciu pravdepodobnosti vzniku zblíženia a vytvorenia súvislosti zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou považovať za reálnu.

Vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi ochrannými známkami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či by použitie napadnutej ochrannej známky 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.

Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom

V zmysle uplatneného ustanovenia samotná skutočnosť, že staršia ochranná známka s dobrým menom je zhodná alebo podobná so zverejnenou známkou nepostačuje na to, aby bolo námietkam vyhovené. Zároveň musí existovať reálne riziko, že použitie zverejnenej známky povedie k využitiu alebo narušeniu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že majiteľ starších ochranných známk nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojich ochranných známk, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k záveru, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a zverejneným označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a zverejnené označenie zblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že v prípade zápisu a používania zverejnenej známky pre tovary a služby v triedach 11 a 37 by nepochybne došlo k zásahu do funkcie starších ochranných známk z dôvodu ohrozenia ich kvality, ale aj ujme na ich investičnej funkcii. Takisto preukázal obavu, že tovary a služby prihlásené pre zverejnenú známku pravdepodobne nie sú rovnakej kvality ako tovary a služby starších ochranných známk „RENAULT“, čím by mohlo dôjsť k zníženiu hodnotenia tovarov a služieb spotrebiteľmi a ich zámene. Okrem toho predpokladal aj ujmu na rozlišovacej spôsobilosti, ktorá by spočívala v rozriedovaní rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk a následne k strate ich dištinktívneho charakteru, čo má za následok rozptýlenie ich identity. Podľa namietateľa by mohli všetky prihlásené tovary a služby v triedach 11 a 37 vyvolať asociáciu s ochrannými známkami „RENAULT“, čím by bolo spôsobené neoprávnené ťaženie z ich dobrého mena.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva príťažlivosť staršej ochrannej známky tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije silu jej atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na jej propagáciu a budovanie dobrého mena, keďže môže podporiť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investícií do propagácie vlastného označenia.

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

výrobkov a služieb pripisovať výrobkom a službám namietateľa označeným staršou ochrannou známkou. Dôjde tak k nezaslúženej ujme na dobrom mene týchto výrobkov a služieb, k poškodeniu ich povesti v očiach spotrebiteľov, čo sa následne prejaví aj v poklese predajnosti a zisku.

V predmetnom prípade je zrejmé, že môže vzniknúť vytvorenie spojitosti medzi označeniami, ktoré tak môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky „RENAULT“. Toto sa môže prejavíť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi a službami zverejnenej známky, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejnenej známky „Reno“ pre prihlásené tovary a služby by mohlo dôjsť k zásahu do práv k staršej ochrannej známky s dobrým menom a prenosu jej obrazu na zverejnenú známku. Spotrebiteľia tak môžu na základe vrytej predstavy o dobrom mene staršej ochrannej známky uprednostniť tovary a služby zverejnenej známky pred tovarmi a službami iných subjektov pôsobiacich na rovnakom trhu, čím vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky a spôsobovalo by ujmu na jej rozlišovacej spôsobilosti.

Na záver možno zhrnúť, že v konaní bolo preukázané dobré meno druhej staršej ochrannej známky namietateľa, súčasne bola konštatovaná podobnosť zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou z vizuálneho aj fonetického hľadiska na základe prvku „Ren“. Ďalej bolo konštatované, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou, v dôsledku čoho vzniká reálna hrozba neoprávneného zásahu do práv namietateľa ako majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom.

Prihlasovateľ sa k námietkam nevyjadril a nevyvrátil argumenty namietateľa, ani žiadnym spôsobom nepreukázal svoje oprávnenie na podanie si prihlášky na zápis medzinárodnej ochrannej známky podobnej so staršou ochrannou známkou namietateľa, ani že by mal na používanie zverejnenej známky náležitý dôvod.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu, tzn. podobnosť označení, dobré meno staršej ochrannej známky, ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky s dobrým menom, a to bez preukázania existencie náležitého dôvodu. Námietky podané na základe § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach možno považovať za opodstatnené.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú naplnené v celom rozsahu, preto nie je potrebné preskúmať ďalšie námietkové dôvody podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Janka Boháčová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručiť:

Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava 36, Slovenská republika

Unitalen Attorneys At Law, Room 30703, 7th Floor, Scitech Place,, No.22 Jian Guo Men Wai Ave., Chaoyang District, 100004 Beijing, Čínska ľudová republika