



Banská Bystrica 28.02.2025
POZ 1945-2023/N-22-2025

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu slovného označenia „NESTRESO“ do registra ochranných známk, prihláseného 20.9.2023 prihlasovateľom Ing. Davidom Víglaským, Brusnicová 11982/7, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1945-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 25.10.2023, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „NESTRESO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1945-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 22.1.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb prihlásených v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2., § 7 písm. b) a písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom celého radu starších ochranných známk (národných, medzinárodných a ochranných známk EÚ) platných na území Slovenskej republiky, ktoré sú založené na dominantnom slovnom prvku „NESPRESSO“. Ako príklad uviedol zoznam šiestich ochranných známk so slovným prvkom „NESPRESSO“ a zdôraznil, že pre účely predmetných námietok bude za staršiu ochrannú známku označovať slovnú ochrannú známku EÚ č. 2793792 zapísanú pre tovary a služby v triedach 7, 9, 11, 21, 30, 35, 37, 39, 41 a 43, pričom podčiarkol tovary v triede 9 – *automaty na kávu a kávové kapsule*; v triede 11 – *kávovary, kávovary a elektrické perkolátory a ich súčasti*; v triede 30 – *káva, kávové výťažky a kávové prípravky*; služby v triede 35 – *distribúcia potravín a nápojov pomocou strojov alebo automatických zariadení, prenájom, požičiavanie a poskytovanie týchto strojov, poradenstvo pri ich používaní*; v triede 39 – *skladovanie a dodávka potravín* a v triede 43 – *hotely, kaviarne, bary, stravovacie služby, dodávka jedál pre obce a jedálne, organizácia týchto služieb*.

Namietateľ poukázal na to, že služby zverejneného označenia prihlásené v triede 43 kolidujú so službami jeho ochrannej známky a ďalej sa venoval porovnaniu označení. V súvislosti s vizuálnym porovnaním konštatoval, že zverejnené označenie je zjavným pokusom o napodobenie ochrannej známky namietateľa. Namietateľ uviedol, že prihlasovateľ ako potenciálny konkurent si je vedomý hodnoty ochrannej známky namietateľa, čiastočne ju modifikoval a má záujem používať ju vo svoj prospech pri svojej podnikateľskej činnosti. Namietateľ zdôraznil, že zverejnené označenie pozostáva z ôsmich písmen a staršiu ochrannú známku tvorí

deväť písmen, rozdiel spočíva len v zámene písmena „T“ za „P“ v druhej slabike a vo vypustení jedného „S“ v tretej slabike. Ostatné písmená sú zhodné, zhodná je aj ich pozícia v slove. Namietateľ poukázal na usmernenia pre prieskum EUIPO, na časť týkajúcu sa porovnania označení a podotkol, že malé rozdiely v počte písmen často nestačia na to, aby sa vylúčilo zistenie vizuálnej podobnosti. Vizuálne porovnanie uzavrel namietateľ konštatovaním extrémnej podobnosti až zhodnosti celkového vizuálneho dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami.

Pri fonetickom porovnaní označení namietateľ uviedol, že odlišnosť v jednom písmene druhej slabiky a vypustenie písmena „S“ v tretej slabike nemá významný vplyv na podobné až zhodné fonetické vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, pričom ich minimálne rozdiely nie sú spôsobilé z fonetického hľadiska odlíšiť zverejnené označenie od ochrannej známky namietateľa.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že obe označenia sú fantazijné bez konkrétneho významu, a preto je ich porovnanie z tohto hľadiska bezpredmetné. Skutočnosť, že žiadne z porovnávaných označení nemá konkrétny význam, posilňuje podobnosť označení.

V ďalšej časti odôvodnenia podaných námietok namietateľ uviedol, že prihlásené služby v triede 43 sú zhodné so službami jeho ochrannej známky. Navyše, za kľúčové považoval aj to, že ochranná známka „NESPRESSO“ je zapísaná aj pre tovary v triedach 9, 11 a 30, ktoré podľa namietateľa súvisia s tým, že je svetovo známym lídrom v sektore kávovarov, kávového príslušenstva a kávy, pričom toto vedúce postavenie je zastúpené vo všetkých formách gastronomického sektora.

Namietateľ spolu s odôvodnením námietok predložil rozhodnutie EUIPO z 20.8.2020, kde v konaní o námietkach č. B 3 084 520 bolo na základe argumentov namietateľa a predložených dôkazov uznané dobré meno ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792 na území Európskej únie. V súvislosti s uvedeným rozhodnutím namietateľ poukázal na niektoré jeho časti, ktoré doplnil prekladom do slovenského jazyka, a vyslovil presvedčenie, že rovnaké závery sú v plnej miere aplikovateľné aj na predmetné konanie.

Namietateľ zdôraznil, že jeho ochranná známka je tiež všeobecne známou známkou, čo bolo potvrdené v rozhodnutí WIPO z 24.11.2022, zn. D2022-3765. Namietateľ citoval z predmetného rozhodnutia a uviedol, že ak bola ochranná známka „NESPRESSO“ všeobecne známa na celom svete, je nesporné, že bola všeobecne známa aj na území Slovenskej republiky. Namietateľ ako dôkaz o vysokej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky označil internetový článok na stránke www.comunicaffe.com a doložil aj preklad úryvku z tohto článku.

Namietateľ uviedol, že okrem širokého sortimentu tovarov poskytuje aj služby označené *Nespresso Professional* v Slovenskej republike jednotlivým gastronomickým prevádzkam, ako sú kaviarne, bary, reštaurácie a hotely, t. j. všade, kde sa dá bežne objednať káva. Poskytovanie uvedených služieb vyplýva podľa namietateľa okrem iného aj z internetovej stránky www.nespresso.com/pro/sk/sk, kde sú uvedené služby ponúkané.

Namietateľ zhrnul svoje argumenty do konštatovania, že zverejnené označenie je prihlásené pre totožné služby, pre aké je staršia ochranná známka zapísaná, ochranná známka „NESPRESSO“ má dobré meno v Európskej únii a namietateľ je celosvetovo známy svojou kávou, kávovarmi a kávovým príslušenstvom, ako aj poskytovaním súvisiacich služieb v gastronomickom sektore. Služby porovnávaných označení sú poskytované v totožnom podnikateľskom segmente totožným spotrebiteľom. Podľa vyjadrenia namietateľa bolo preukázané, že zverejnené označenie je ľahko zameniteľné s ochrannou známkou „NESPRESSO“, podobnosť označení je znásobená zhodným zoznamom tovarov a služieb, dobrým menom a všeobecnou známosťou ochrannej známky „NESPRESSO“. Zverejnené označenie zjavne vyvoláva pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, čo v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2., písm. b) a písm. c) zákona o ochranných známkach bráni tomu, aby sa takému označeniu poskytla právna ochrana na Slovensku v podobe zápisu do registra ochranných známok.

Namietateľ navrhol, aby vzhľadom na uvedené bola prihláška zverejneného označenia zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 29.1.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Úradu bola 1.2.2024 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792 pre všetky zapísané tovary a služby.

Úrad listom zo 6.2.2024 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792.

Dňa 17.6.2024 boli úradu doručené namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky EÚ č. 2793792. Úrad ich 28.6.2024 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k dokladom predloženým namietateľom a podaným námietkam vyjadril v podaní doručenom úradu 28.10.2024.

Prihlasovateľ uviedol, že po preštudovaní namietateľom predložených dôkazov dospel k názoru, že nepreukazujú skutočné používanie ochrannej známky namietateľa počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania napadnutej prihlášky zverejneného označenia pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých namietateľ založil svoje námietky.

Prihlasovateľ sa vyjadril k jednotlivým dôkazom predloženým namietateľom, pričom uviedol, že vyobrazenia internetových stránok neobsahujú žiaden časový údaj, nemožno ich vzťahovať na relevantné obdobie a navyše ponuka produktov namietateľa (káva, kávovary) vyplývajúca z týchto stránok nie je používaním pre služby kaviarní, barov a reštauračné služby v triede 43, rovnako ako ani umiestnenie výrobku namietateľa do hotelovej izby. K dôkazom vzťahujúcim sa na akciu Nespresso Gourmet Weeks v roku 2019 prihlasovateľ uviedol, že sa týkajú dvoch týždňov, počas ktorých bolo v ocenených reštauráciách ponúkané menu za nižšie ceny, pričom zapojené reštaurácie vystupovali pod vlastnými menami. Podľa názoru prihlasovateľa nebolo týmito dôkazmi preukázané poskytovanie reštauračných a kaviarenských služieb pod ochrannou známkou namietateľa. Vyobrazenie internetovej stránky rakúskeho architektonického ateliéru s informáciou o dizajnovaní Kaviarne Nespresso Viedeň sa podľa prihlasovateľa netýka relevantného obdobia, keďže obdobie projektu vyplývajúce z tohto dôkazu bolo 05/2014 – 14/2015.

Hodnotenie predložených dôkazov uzavrel prihlasovateľ konštatovaním, že žiadny z predložených dôkazov nepreukazuje používanie ochrannej známky EÚ č. 2793792 pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná, počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky POZ 1945-2024. Uvedené sa vzťahuje aj na ďalšie ochranné známky, ktoré namietateľ uviedol v podaných námietkach. Námietky uplatnené podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach by mali byť z uvedeného dôvodu zamietnuté.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie nie je zhodné s ochrannou známkou namietateľa, a preto nie je splnená jedna z podmienok na úspešné uplatnenie tohto námietkového dôvodu.

Prihlasovateľ v závere svojho vyjadrenia k námietkam navrhol, aby úrad zamietol predmetné námietky ako nedôvodné.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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 prihláška slovného zverejneného označenia „NESTRESO“, číslo spisu POZ 1945-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20.9.2023 prihlasovateľom Ing. Davidom Víglaským, Brusnicová 11982/7, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 25.10.2023 pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Société des Produits Nestlé S.A., Avenue Nestlé 55, 1800 Vevey, Švajčiarsko, je majiteľom slovnnej ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792 s právom prednosti od 31.7.2002 a platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 7, 9, 11, 21, 30, 35, 37, 39, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona o ochranných známkach)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2 zákona o ochranných známkach.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej sú námietky založené, a to ochrannej známky EÚ č. 2793792.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom zo 6.2.2024 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ č. 2793792. Výzva bola namietateľovi preukázateľne doručená 21.2.2024.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Namietateľ 17.6.2024, v zákonom určenej lehote, predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;

b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Ochranná známka EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792 bola zapísaná 13.7.2006.

Prihláška slovného zverejneného označenia „NESTRESO“, číslo spisu POZ 1945-2023, bola podaná 20.9.2023. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky EÚ č. 2793792 obdobie od 20.9.2018 do 19.9.2023.

Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary a služby, na ktorých sú námietky založené, a to:

v triede 7 – „*electric coffee grinders; machines for extracting coffee, namely extraction cells*“ [elektrické mlynčeky na kávu; stroje na extrakciu kávy, a to extrakčné bunky];

v triede 9 – „*coffee and coffee capsule vending machines*“ [automaty na kávu a kávové kapsuly];

v triede 11 – „*coffee machines, coffee pots and electric percolators and parts therefor*“ [kávovary, kanvice na kávu a elektrické perkolátory a ich časti];

v triede 21 – „*coffee grinders, non-electric; coffee machines, coffee pots and non-electric percolators and parts therefor; filters; household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); articles of glass, porcelain or earthenware not included in other classes*“ [neelektrické mlynčeky na kávu; neelektrické kávoary, kanvice na kávu a perkolátory a ich časti; filtre; domáce alebo kuchynské potreby a nádoby (nie z drahých kovov alebo nimi pokovované); výrobky zo skla, porcelánu alebo kameniny nezahrnuté v iných triedach];

v triede 30 – „*coffee, coffee extracts and coffee-based preparations; coffee substitutes and extracts of coffee substitutes; tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and preparations having a base of cocoa, chocolate, chocolate products, confectionery, sweets; sugar; natural sweeteners; bakery products, bread, yeast, pastries; biscuits, cakes, desserts of vegetable origin and other desserts based on cereals (cereals predominating); pasta, baking-powder, flour, spices, and flavourings (except essential oils) included in class 30 for making desserts (cereals predominating); puddings; edible ices, products for making edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, food products based on rice, flour or cereals, also in the form of cooked dishes; dressings; products for flavouring or seasoning foodstuffs, salad dressings, mayonnaise*“ [káva, kávové výťažky a prípravky na báze kávy; kávové náhradky a výťažky z kávových náhradiek; čaj, čajové výťažky a prípravky na báze čaju; kakao a prípravky na báze kakaa, čokolády, čokoládových výrobkov, cukroviniek, sladkostí; cukor; prírodné sladidlá; pekárenské výrobky, chlieb, droždie, pečivo; sušienky, koláče, zákusky rastlinného pôvodu a iné zákusky na báze obilnín (s prevahou obilnín); cestoviny, prášok do pečiva, múka, koreniny a príchuť (okrem éterických olejov) zahrnuté v triede 30 na výrobu dezertov (s prevahou obilnín); pudinky; zmrzlina, prípravky na výrobu zmrzliny; med a náhradky medu; cereálie na raňajky, ryža, cestoviny, potravinové výrobky na báze ryže, múky alebo obilnín, tiež vo forme varených jedál; dresingy; prípravky na ochucovanie alebo dochucovanie jedál, šalátové dresingy, majonézy];

v triede 35 – „*advertising and product demonstration and sales promotion of food products; distribution of food and drink by machine or by automatic machine, renting, lending and making available these machines, advice regarding the use of such machines; processing of orders and corresponding sales orders, services for advertising and direct marketing, all provided on-line in databases or on the Internet, compiling of advertisements and catalogues used as webpages on the Internet; sponsoring of entertainment, sporting and cultural activities; sponsorship of activities, in particular sporting and cultural activities; for advertising or cultural purposes*“ [reklama a predvádzanie produktov a podpora predaja potravinárskych produktov; distribúcia jedla a nápojov strojmi alebo automatmi, prenájom, požičiavanie a sprístupňovanie týchto strojov, poradenstvo týkajúce sa používania takýchto strojov; spracovanie objednávok a príslušných predajných objednávok, reklamné služby a priamy marketing, všetko poskytované on-line v databázach alebo na internete, zostavovanie reklám a katalógov používaných ako webové stránky na internete; sponzorovanie zábavných, športových a kultúrnych aktivít; sponzorovanie aktivít, najmä športových a kultúrnych aktivít; na reklamné alebo kultúrne účely];

v triede 37 – „*advice relating to the maintenance of food and drink vending machines*“ [poradenstvo v oblasti údržby predajných automatov na jedlo a nápoje];

v triede 39 – „*warehousing and delivery of food and drinks*“ [skladovanie a rozvoz jedál a nápojov];

v triede 41 – „*editing and production of books, brochures, newspapers, films and recordings; education on nutritional matters, all educational services related to nutrition and food, in particular the transmission of information and suggestions in the fields of food, nutrition and dietetics*“ [vydávanie a výroba kníh, brožúr, novín, filmov a nahrávok; vzdelávanie v oblasti výživy, všetky vzdelávacie služby súvisiace s výživou a potravinami, najmä odovzdávanie informácií a podnetov v oblasti potravinárstva, výživy a dietetiky];
v triede 43 – „*hotel services, cafeterias, bars, restaurants, supply of meals to communities and canteens, organisation of the aforesaid services*“ [hotelové služby, kaviarenské služby, bary, reštaurácie, dodávanie jedál pre komunity a jedálne, organizovanie uvedených služieb].

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

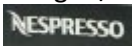
Namietateľ v odpovedi na výzvu úradu na preukázanie skutočného používania ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792 uviedol, že už v podaní námietok preukázal, že staršia ochranná známka má dobré meno a je všeobecne známou značkou, čo bez potreby ďalšieho skúmania preukazuje jej skutočné používanie. V námietkach teda bolo podľa vyjadrenia namietateľa preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky pre konfliktné služby, a to „*kaviarne; bary (služby); reštauračné (stravovacie) služby*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

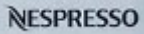
Namietateľ v odôvodnení podaných námietok uviedol a súčasne s ich podaním predložil nasledujúce dôkazy:

- rozhodnutie EUIPO z 20.8.2020 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky EÚ č. 18019900 na základe námietok založených na dobrom mene ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792;
- internetový odkaz na rozhodnutie WIPO z 24.11.2022 vo veci č. D2022-3765, v súvislosti s ktorým namietateľ uviedol preklad jeho časti do slovenského jazyka, kde bolo konštatované, že v septembri 2022 už bola ochranná známka NESPRESSO celosvetovo známa a priamo spojená s navrhovateľovými kávovými službami a výrobkami;
- internetový odkaz na článok „*Coca-Cola remains the world's most valuable non-alcoholic drinks brand, Nespresso the fastest-growing*“ (v preklade „Coca-Cola zostáva najhodnotnejšou značkou nealkoholických nápojov na svete, Nespresso najrýchlejšie rastúcou značkou“). Namietateľ predložil aj preklad odseku z tohto článku, z ktorého vyplýva, že hodnota značky Nespresso (s nárastom o 208 % na 2,9 miliardy USD) od pandémie, keď sa prudko zvýšila spotreba kávy v domácnostiach, veľmi narástla. V článku sa ďalej hovorí, že Nespresso sa stalo obľúbenou voľbou vďaka kvalite a luxusu. Značka posilňovala jej prémiové vnímanie a globálnu reputáciu vďaka inovatívnemu sortimentu kávovarov a ponuky kapsúl a v roku 2022 získala ocenenie za svoje inovačné úsilie v oblasti podpory fairtrade kávy. Po otvorení obsiahnutého internetového odkazu bolo zistené, že článok bol publikovaný 6.9.2023 v newsletteri International Comunicaffe. Ide o informačný elektronický bulletin, ktorý vychádza v Taliansku a je určený pre profesionálov v Taliansku a vo svete;
- internetový odkaz na webovú stránku www.nespresso.com/pro/sk/sk, prostredníctvom ktorej sú ponúkané služby gastronomickým prevádzkam na Slovensku, uvedené doplnil namietateľ aj fotografiou

časti danej webovej stránky, v ktorej je obsiahnuté obrazové označenie  aj slovné označenie „Nespresso“, informácie sú rozdelené do oblastí označených káva, kávovary, príslušenstvo, hotel, kancelária, reštaurácia a kaviareň, uvedený dôkaz nie je datovaný; rovnaký odkaz a fotografiu predložil namietateľ aj vo vyjadrení na výzvu na preukázanie skutočného používania ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792 zo 17.6.2024.

Namietateľ okrem už uvedeného predložil spolu s vyjadrením na výzvu úradu na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky nasledujúce dôkazy:

- internetový odkaz na webovú stránku slovenského penziónu Berg v Bratislave (<https://www.penzionberg.sk/en/galeria>) a fotografiu časti uvedenej stránky, na ktorej je viditeľný kávovar s označením , doklad nie je datovaný, po otvorení internetového odkazu sa zobrazí webová stránka, ktorá je takisto bez dátumu, ide zrejme o aktuálnu stránku penziónu;

- internetové odkazy na oficiálnu stránku Nespresso vo Francúzsku:
<https://www.nespresso.com/pro/fr/fr/machine-cafe-restaurant>,
<https://www.nespresso.com/pro/fr/fr/machine-cafe-hotel>,
<https://www.nespresso.com/pro/fr/fr/service-hotel-restaurant>;
 Namietateľ predložil fotografie častí uvedených stránok s reklamným textom ponúkajúcim profesionálne kávovary a kapsulovú kávu „Nespresso“ so súvisiacimi servisnými službami pre reštaurácie, bary a pre hotely. Text namietateľ preložil do slovenského jazyka. Obsiahnuté je označenie  . Predložené fotografie, rovnako ako aj webové stránky po ich otvorení neobsahujú dátum;
- ďalší internetový odkaz <https://ideat.fr/restaurant-mun-la-plus-belle-vue-de-paris/>, ako aj fotografia časti súvisiacej webovej stránky obsahujú článok z francúzskeho časopisu IDEAT zaoberajúceho sa dizajnom, životným štýlom, architektúrou a turizmom. Článok sa venuje interiérovému dizajnu reštaurácie Mun v Paríži. Na obsiahnutej fotografii je kávovar s označením  . Po otvorení uvedeného internetového odkazu možno zistiť, že článok bol publikovaný 25.9.2020;
- internetové odkazy na oficiálnu stránku Nespresso v Nemecku:
<https://www.nespresso.com/pro/de/de/kaffeemaschinen-cafe-restaurant>,
<https://www.nespresso.com/pro/de/de/kaffeemaschinen-hotels>,
<https://www.nespresso.com/pro/de/de/kaffeemaschinen-cafe-restaurant>;
 Namietateľ predložil fotografie častí webových stránok súvisiacich s uvedenými internetovými odkazmi, kde je text preložený do slovenského jazyka. Obsiahnuté je označenie  a reklamný text ponúkajúci kávu a kávovary pre reštaurácie a kaviarne. Predložené fotografie, ako aj webové stránky po ich otvorení neobsahujú dátum;
- internetový odkaz <https://www.marriott.com/en-us/hotels/fratx-gekko-house-frankfurt-a-tribute-portfolio-hotel/rooms/> a s ním súvisiacu fotografiu časti webovej stránky hotela vo Frankfurte v Nemecku - Gekko House, Frankfurt, a Tribute Portfolio Hotel. Namietateľ predložil preklad textu z uvedenej webovej stránky v znení: *Všetky izby sú vybavené kávovarovom Nespresso a zvukovým zariadením Marshal*, na uvedenom dôkaze možno identifikovať dátum v podobe utorok 11. jún – streda 12. jún. Hoci rok nie je uvedený, možno dôvodne predpokladať, že ide o rok 2024, kedy namietateľ spracúval svoje podanie, pretože webová stránka po jej otvorení obsahuje ponuku ubytovania s aktuálnym dátumom;
- internetový odkaz <https://www.derstandard.de/story/2000099732874/ab-heute-restaurantwochen-im-doppelpack> sa vzťahuje na článok publikovaný 18.3.2019 v rakúskych novinách Der Standard a ako uviedol namietateľ - informuje o akcii „Gurmánske týždne Nespresso“. Namietateľ predložil fotografiu časti súvisiacej webovej stránky s textom preloženým do slovenského jazyka. Článok informuje o reštauračných týždňoch v dvojbalení (Nespresso Gourmet Weeks a Vienna Restaurant Weeks), počas ktorých budú ponúkať v ocenených reštauráciách menu za nižšie fixné ceny, a to od 18. marca do 14. apríla;
- internetový odkaz <https://www.leadersnet.at/news/35530,unerwartete-kaffee-cuisine.html> a fotografia časti súvisiacej webovej stránky obsahujú článok publikovaný 19.2.2019 „Neočakávaná“ kávová kuchyňa v rakúskej tlači, ktorý sa tiež týka podujatia Nespresso Gourmet Weeks v roku 2019 a informuje o populárnych gurmánskych týždňoch Nespresso, ktoré sú už dlho považované za kulinársku stálicu v domácom gastronomickom kalendári;
- internetový odkaz <https://www.atelier-grell.at/nespresso> a fotografia časti súvisiacej webovej stránky obsahujú označenie  a informácie o projekte týkajúcom sa kaviarne Nespresso Café Wien, kde je uvedené, že ide o prvú kaviareň NESPRESSO na svete. Jediný obsiahnutý údaj o čase je vymedzený obdobím 05/2014 – 14/2015.

Preukázanie skutočného používania ochrannej známky musí spočívať na konkrétnych a objektívnych dôkazoch o účinnom a dostatočnom používaní ochrannej známky na dotknutom trhu, teritóriu a v relevantnom čase. Nemožno ho preukázať tvrdeniami, či predpokladmi. Dôkazy musia pozostávať z písomných dokumentov a v zásade ich možno vymedziť ako obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia v periodikách a súvisiace písomné vyhlásenia.

Je nevyhnutné, aby namietateľ preukázal také používanie staršej ochrannej známky, ktoré nie je len symbolické a neslúži len na zachovanie práv vyplývajúcich z vlastníctva ochrannej známky. Ochranná známka sa musí používať verejne a navonok v kontexte obchodnej činnosti s cieľom získať hospodársku výhodu a zabezpečiť odbyť pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Používanie musí byť v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov a služieb tak, aby spotrebiteľ mohol bezpečne odlíšiť tovary alebo služby od ostatných tovarov alebo služieb, ktoré majú iný pôvod. Skutočné používanie znamená používanie na trhu, nemôže ísť len o interné používanie v podniku namietateľa.

Predložené dôkazy je nutné zhodnotiť celkovo a so zohľadnením okolností konkrétneho prípadu. Je nevyhnutné dôkladne posúdiť, či predložené dôkazy skutočne odrážajú používanie počas piatich rokov pred dátumom podania alebo dňom vzniku práva prednosti prihlášky zverejneného označenia a na príslušnom území, ktorým je v prípade staršej ochrannej známky územie Európskej únie. Dôkladnému preskúmaniu sú podrobené predovšetkým dátumy a miesta používania uvedené na objednávkach, vo faktúrach a v katalógoch.

V súvislosti s preskúmaním časových údajov obsiahnutých v predložených dôkazoch je potrebné uviesť, že z namietateľom predložených dôkazov sú relevantné tie, ktoré sú datované a ktoré sa vzťahujú na obdobie od 20.9.2018 do 19.9.2023. Uvedenú požiadavku spĺňajú články, a to:

- „*Coca-Cola remains the world's most valuable non-alcoholic drinks brand, Nespresso the fastest-growing*“ (v preklade „Coca-Cola zostáva najhodnotnejšou značkou nealkoholických nápojov na svete, Nespresso najrýchlejšie rastúcou značkou“), ktorý bol publikovaný 6.9.2023 v elektronickom bulletine určenom najmä profesionálom v Taliansku a v ďalších krajinách sveta. Z prekladu časti tohto článku vyplynulo, že hodnota značky Nespresso od pandémie narástla, keďže sa prudko zvýšila spotreba kávy v domácnostiach. V článku sa ďalej hovorí, že Nespresso sa stalo obľúbenou voľbou vďaka kvalite a luxusu, globálnu reputáciu získala vďaka inovatívnemu sortimentu kávovarov a ponuky kapsúl a v roku 2022 získala ocenenie za svoje inovačné úsilie v oblasti podpory fairtrade kávy;
- článok z francúzskeho časopisu IDEAT, publikovaný 25.9.2020 a zaoberajúci sa interiérovým dizajnom reštaurácie Mun v Paríži;
- článok publikovaný 18.3.2019 v rakúskych novinách Der Standard, ktorý informuje o akcii „Gurmánske týždne Nespresso“, konanom ako Nespresso Gourmet Weeks a Vienna Restaurant Weeks od 18. marca do 14. apríla;
- článok publikovaný 19.2.2019 v rakúskej tlači, ktorý sa týka rovnakého podujatia (Nespresso Gourmet Weeks v roku 2019) a informuje o populárnych gurmánskych týždňoch Nespresso, ktoré sú už dlho považované za kulinársku stálicu v domácom gastronomickom kalendári.

Uvedené články patria do relevantného obdobia, pričom z nich vyplývajú informácie o jednej marketingovej aktivite namietateľa v marci 2019 v Rakúsku, zameranej na propagáciu značky Nespresso na rakúskom trhu, o tom, že v roku 2020 bol v jednej parížskej reštaurácii používaný kávovar Nespresso a tiež informáciu o náraste hodnoty značky Nespresso v roku 2022 a o získaní ocenenia za inovačné úsilie v oblasti podpory fairtrade kávy. Možno však zdôrazniť, že bez podpory ďalších dôkazov predmetné články nedokladujú sústavné, dlhodobé používanie staršej ochrannej známky, či intenzitu jej komerčného používania, keďže neposkytujú žiadne konkrétne informácie o obchodných transakciách vykonávaných namietateľom.

Ďalší dôkaz, ktorý síce obsahuje časový údaj v podobe 05/2014 – 14/2015 a informuje o projekte Nespresso Café Wien, nemožno považovať za relevantný, keďže sa netýka vymedzeného obdobia na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky (20.9.2018 - 19.9.2023) a s prihliadnutím na to, že nebol predložený dôkaz preukazujúci, že projekt pokračoval a pretrvával aj počas relevantného obdobia.

Rovnako tak do relevantného obdobia nespadá ani internetový odkaz a s ním súvisiaca fotografia časti webovej stránky hotela vo Frankfurtu v Nemecku - Gekko House, Frankfurt, a Tribute Portfolio Hotel, kde je obsiahnutý dátum utorok 11. jún – streda 12. jún bez uvedenia príslušného roka. Dôvodne však možno predpokladať, že ide o rok 2024 (teda po relevantnom období), pretože webová stránka po jej otvorení vždy zobrazuje aktuálny dátum.

Namietateľ predložil niekoľko internetových odkazov a fotografií častí webových stránok, ktoré nie sú datované. Ide predovšetkým o webové stránky namietateľa označené NESPRESSO PROFESSIONAL a určené pre spotrebiteľov na Slovensku, vo Francúzsku a v Nemecku, nedatovaná je aj webová stránka slovenského penziónu Berg. Nedostatkom uvedených dôkazov je skutočnosť, že samotná prítomnosť ochrannej známky namietateľa obsiahnutá na predložených častiach webovej stránky namietateľa, prostredníctvom ktorej ponúkal tovary spolu so súvisiacimi službami potenciálnym zákazníkom, nepostačuje na osvedčenie jej skutočného používania v relevantnom období, pokiaľ sa na webovej lokalite zároveň neuvádza čas a rozsah používania, alebo ak tieto informácie nie sú podporené inými dôkazmi, ktoré by preukazovali aj reálne využitie tejto ponuky spotrebiteľmi.

Hodnotu predmetných dôkazov vo forme internetových výňatkov by bolo v danom prípade vhodné doplniť dôkazmi o návštevnosti konkrétnej webovej lokality, predovšetkým o počte zákazníkov v relevantnom období, ktorí si objednali príslušné tovary a služby prostredníctvom danej webovej lokality, pretože tieto by umožnili určiť rozsah používania staršej ochrannej známky z časového, územného aj kvantitatívneho hľadiska. Užitočnými dôkazmi v tejto súvislosti mohli byť napríklad záznamy, ktoré sa zväčša vedú pri prevádzke podnikateľskej webovej stránky, napríklad záznamy týkajúce sa počtu kliknutí v rôznych časových obdobiach a v rôznych krajinách, z ktorých sa zaznamenal prístup na webovú stránku.

Namietateľom predložené dôkazy v podobe internetových odkazov a fotografií častí súvisiacich webových stránok neobsahujú požadované informácie a namietateľ ich nedoplnil o ďalšie dôkazy, ktoré by tieto skutočnosti ozrejmili, doplnili či inak preukázali. Vzhľadom na uvedené ich nemožno posúdiť ako relevantné na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky v relevantnom období na území EÚ.

Namietateľ predložil aj rozhodnutie EUIPO z 20.8.2020 o zamietnutí prihlášky ochrannej známky EÚ č. 18019900 na základe námietok založených na dobrom mene ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792 (účastníkmi konania boli Sociétés des Produits Nestlé S.A., Švajčiarsko a Lorenzo Prassino, Taliansko - subjekt odlišný od prihlasovateľa v predmetnom konaní) a internetový odkaz na rozhodnutie WIPO z 24.11.2022 vo veci č. D2022-3765 (účastníkmi konania boli Sociétés des Produits Nestlé S.A., Švajčiarsko a Registration Private, Kanada - subjekt odlišný od prihlasovateľa v predmetnom konaní), kde bolo konštatované, že v septembri 2022 už bola ochranná známka „NESPRESSO“ celosvetovo známa a priamo spojená s navrhovateľovými kávovými službami a výrobkami.

Pokiaľ ide o relevantnosť a preukaznú hodnotu predložených rozhodnutí, je potrebné uviesť, že rozhodnutia iných národných či medzinárodných úradov, ako aj rozhodnutia EUIPO nie sú pre úrad záväzné. Uvedené platí aj v prípade konkrétneho rozhodnutia EUIPO, týkajúceho sa na prvý pohľad skutkovo analogických vecí. Otázka naplnenia kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, resp. preukázania skutočného používania v zmysle § 32 zákona o ochranných známkach sa musí preskúmať v každom konaní samostatne, podľa jeho skutkovej podstaty. Uznatie dobrého mena staršej ochrannej známky a rovnako tak jej skutočného používania nemôže vychádzať z predložených rozhodnutí iných úradov, v kontexte samostatného konania týkajúceho sa nielen rôznych účastníkov, skutkových okolností, ale aj odlišného časového obdobia.

Je na každom účastníkovi v príslušnom konaní, aby preukázal v rámci jeho vymedzeného kontextu a na základe skutočností, ktoré považuje za najvhodnejšie, že jeho ochranná známka bola skutočne používaná, prípadne, že nadobudla dobré meno alebo všeobecnú známosť. Nemôže sa len odvolávať na to, že jeho staršej ochrannej známke už bolo v inom konaní priznané dobré meno, či všeobecná známosť, bez toho, aby v príslušnom konaní predložil riadne dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia. Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutia vydané v inom konaní, či iným úradom majú len relatívnu dôkaznú hodnotu a je nutné posúdiť ich v spojení s ostatnými dôkazmi, ktoré účastník konania predložil.

V súvislosti s uvedeným je potrebné zdôrazniť, že namietateľ sa opiera o predchádzajúce rozhodnutia bez predloženia konkrétnych dôkazov, ktoré boli hodnotené v predložených rozhodnutiach. Úrad nie je viazaný týmito rozhodnutiami a nemôže bez ďalšieho akceptovať ich závery, keďže nepozná obsah tam hodnotených dôkazov a navyše, prihlasovateľ nebol účastníkom týchto konaní, nemohol sa s hodnotenými dôkazmi oboznámiť a vyjadriť sa k nim.

Z analýzy všetkých namietateľom predložených dôkazov vyplýva, že akceptovateľnými na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky sú len predložené články z relevantného obdobia, a to článok publikovaný v Taliansku, článok vo francúzskom časopise a dva v rakúskej tlači. Uvedené dôkazy však neobsahujú údaje, z ktorých by bolo možné vyvodiť, v akom rozsahu boli dostupné verejnosti, či už na uvedenom teritóriu alebo aj mimo neho. Zároveň uvedené články nepreukazujú dlhodobé, frekventované používanie ochrannej známky namietateľa na príslušnom trhu vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Nie je z nich známe, aký bol rozsah používania ochrannej známky, aký obchodný objem dosiahol namietateľ predajom tovarov či služieb označených staršou ochrannou známkou, v akom rozsahu a ako pravidelne boli jeho tovary alebo služby ňou označené sprístupnené verejnosti na relevantnom teritóriu v rozhodnom čase.

Namietateľ v tomto konaní nepreukázal, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch a v súvislosti so službami, pre ktoré bola staršia ochranná známka zapísaná. Predložené dôkazné prostriedky neposkytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky namietateľa na relevantnom území.

Analýzu namietateľom predložených dôkazov s ohľadom na ich preskúmanie jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach je nutné uzavrieť konštatovaním, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkazmi nepreukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky (ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792) pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná. Súčasne možno uviesť, že namietateľ nepreukázal ani existenciu oprávnených dôvodov jej nepoužívania.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

Podľa § 32 ods. 4 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ dôkazmi predloženými v lehote podľa odseku 3 nepreukáže skutočné používanie staršej ochrannej známky alebo nepreukáže oprávnené dôvody na jej nepoužívanie a ak je staršia ochranná známka jediným právom uplatneným namietateľom, úrad námietky zamietne; inak na takúto staršiu ochrannú známku v konaní o námietkach neprihliada.

Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ nepreukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky, teda ochrannej známky EÚ „NESPRESSO“ č. 2793792, ktorá je jediným právom uplatneným namietateľom, a nepreukázal ani oprávnené dôvody na jej nepoužívanie, nie je v súvislosti s námietkovými dôvodmi uplatnenými podľa § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach možné podaným námietkam vyhovieť.

Pre úplnosť možno dodať, že namietateľ v odôvodnení podaných námietok uviedol ako príklad ochranných znáмок, ktorých je majiteľom, aj ďalšie ochranné známky, a to MOZ „NESPRESSO“ č. 640683 s účinkami na území Slovenskej republiky od 27.6.1995, MOZ „NESPRESSO“ č. 777873 s účinkami na území Slovenskej republiky na základe uplatnenej priority od 7.12.2001 do 15.3.2022, MOZ „NESPRESSO“ č. 1030712 s účinkami na území Európskej únie od 12.1.2010, MOZ  č. 1054554 s účinkami na

území Európskej únie od 26.3.2010 a ochrannú známku „NESPRESSO“ č. 187784 s právom prednosti v Slovenskej republike od 6.2.1997.

Všetky uvedené ochranné známky boli ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia zapísané viac ako päť rokov, teda namietateľovi by vznikla povinnosť preukázať skutočné používanie vo vzťahu ku všetkým uvedeným ochranným známkam. Keďže namietateľ nepreukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky „NESPRESSO“ č. 2793792, pričom všetky uvedené ochranné známky namietateľa sú založené na rovnakom dominantnom prvku, možno konštatovať, že namietateľ by predloženými dôkazmi nebol úspešný ani pri preukázaní skutočného používania žiadnej z uvedených ochranných známok.

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

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Namietateľ smeroval podané námietky proti zverejnenému slovnému označeniu „NESTRESO“ a odôvodňoval ich slovnou ochrannou známkou „NESPRESSO“.

Uplatnené ustanovenie podľa § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach sa týka označenia zhodného so všeobecne známou známkou, čo je v predmetnom prípade vylúčené, keďže zverejnené označenie obsahuje odlišné štvrté písmeno „T“ v porovnaní so staršou ochrannou známkou, ktorá na tejto pozícii obsahuje písmeno „P“, a takisto v jeho závere na predposlednej pozícii je obsiahnuté jedno písmeno „S“, kým v zakončení staršej ochrannej známky sú dve písmená „S“, teda zverejnené označenie nie je zhodné so staršou ochrannou známkou. Na základe uvedeného je zjavné, že nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok, ktorou je zhodnosť označenia so všeobecne známou známkou, preto nie je opodstatnené skúmať naplnenie ďalších podmienok uplatneného ustanovenia.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že z obsahu podania námietok a ich odôvodnenia, napriek poukázaniu namietateľa na § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach, je zrejmé, že uplatneným námietkovým dôvodom v súvislosti s odvolaním sa namietateľa na ochrannú známku „NESPRESSO“ a ním konštatovanú pravdepodobnosť zámeny so zverejneným označením je ustanovenie § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach.

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

Na uplatnenie práv zo všeobecne známej známky musí namietateľ existenciu všeobecnej známosti medzi relevantnou verejnosťou na území Slovenskej republiky preukázať. Namietateľ sa v tejto súvislosti odvolal na už uvedené rozhodnutie WIPO z 24.11.2022, článok „Coca-Cola remains the world's most valuable non-alcoholic drinks brand, Nespresso the fastest-growing“ publikovaný 6.9.2023 v elektronickom bulletinu (www.comunicaffe.com) a na webovú stránku www.nespresso.com/pro/sk/sk ponúkajúcu služby nazvané Nespresso Professional na Slovensku, ktorá nebola datovaná. Uvedené dôkazy už boli posúdené a analyzované, pričom možno konštatovať, že neozrejmujú rozsah používania označenia či ochrannej známky „NESPRESSO“ na území Slovenskej republiky, ani stupeň jej známosti či mieru poznania relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v spojitosti s tovarmi a službami namietateľa. Berúc do úvahy všetky dôkazy, ktoré namietateľ v konaní predložil, nemožno v súlade s už uvedenou analýzou týchto dôkazov dospieť k inému záveru. Namietateľ v predmetnom konaní nepreukázal používanie označenia či ochrannej známky

„NESPRESSO“ na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky, a preto nemožno dospieť ani k záveru o nadobudnutí statusu všeobecne známej známky na tomto území.

Na záver možno zhrnúť, že namietateľom uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach nie je možné vyhovieť, keďže namietateľ nepreukázal skutočné používanie staršej ochrannej známky, na ktorej uvedené námietky založil.

Námietky uplatnené podľa § 7 písm. c) a d) zákona o ochranných známkach je nutné považovať za nedôvodné, pretože namietateľ nepreukázal naplnenie v nich obsiahnutých zákonných podmienok.

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:

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5