

Banská Bystrica 28.03.2025
POZ 1352-2019/II-26-2025

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. júla 2021 namietateľom ROLEX SA, 3-5-7 rue François Dussaud, Ženeva, Švajčiarsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou PRK Partners, s. r. o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (pred zmenou adresy Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava; ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1352-2019/N-54-2021 z 31. mája 2021 o zamietnutí námietok proti zápisu slovného označenia „OSKAROLEX“, č. spisu POZ 1352-2019, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Oskara Štauberta – OSKAROLEX, Strečnianska 3478/53, 940 01 Nové Zámky, v konaní zastúpeného advokátom Mgr. Ladislavom Polomom, Turecká 24, 940 01 Nové Zámky (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1352-2019/N-54-2021 z 31. mája 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1352-2019/N-54-2021 z 31. mája 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu slovného označenia „OSKAROLEX“, č. spisu POZ 1352-2019 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov a služieb, t. j. tovarov a služieb nárokovovaných v triedach 6, 19, 20, 22, 24 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 976721 „ROLEX“ (ďalej „prvá staršia



ochranná známka“), staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 252976 „ROLEX“ (ďalej „druhá



staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 001455757 „ROLEX“ (ďalej „tretia staršia ochranná známka“, prvá až tretia staršia ochranná známka spolu ďalej aj „staršie ochranné známky“), ktoré majú na území Slovenskej republiky a Európskej únie dobré meno. Konštatoval, že sa zaoberá vytváraním, výrobou, uvádzaním na trh a propagáciou hodín značky ROLEX, pričom na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil dôkazné materiály. Na základe porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami namietateľ konštatoval vyššiu mieru ich vizuálnej a fonetickej podobnosti. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, uviedol, že spotrebitelia si spoja významovo druhú časť prihláseného označenia „-ROLEX“ so staršími ochrannými známkami, a teda aj z tohto hľadiska označil porovnávané označenia za podobné. Namietateľ poznamenal, že porovnávané označenia navodzujú rovnakú predstavu, a teda podobnosť je dostatočná na to, aby si relevantní spotrebitelia mohli kolízne označenia

navzájom dať do súvislosti. Zastal názor, že v predmetnom prípade sú naplnené všetky podmienky námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže prihlasovateľ môže neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo môže poškodiť dobré meno starších ochranných známk. Skonštatoval, že vďaka silnému dobrému menu starších ochranných známk a ich vysokej popularite a atraktivite prihlásené označenie zvyšuje svoju hodnotu v porovnaní s označeniami ostatných súťažiteľov na trhu s príslušnými tovarmi a službami, a teda získava neoprávnenú výhodu. Taktiež hrozí riziko ujmy na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk tým, že výskytom podobného označenia na trhu by sa oslabovala jedinečnosť a atraktivita starších ochranných známk, ktoré by tak časom mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami namietateľa.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade neboli naplnené všetky kumulatívne podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. V súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou, na existencii ktorej boli podané námietky, okrem iného, založené, prvostupňový orgán konštatoval, že táto nemá účinky na území Slovenskej republiky ani na území EÚ, a preto na ňu v predmetnom konaní ďalej neprihliadal, teda splnenie ďalších podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach vo vzťahu k nej neskúmal. Čo sa týka druhej a tretej staršej ochrannej známky, na existencii ktorých boli podané námietky tiež uplatnené, prvostupňový orgán na základe preskúmania predložených dôkazných materiálov konštatoval, že v týchto okrem slovného označenia „ROLEX“ sú často vyobrazené aj hodinky s viditeľnou druhou a tretou staršou ochrannou známkou, tzn. s „korunkou“ nad slovným prvkom ROLEX. Z predložených dokladov podľa prvostupňového orgánu vyplynulo pozitívne vnímanie starších ochranných známk širokou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k hodinkám, a to aj napriek tomu, že ide o cenovo mimoriadne náročné tovary, ktoré nie sú určené bežnému spotrebiteľovi. Prvostupňový orgán konštatoval, že druhej a tretej staršej ochrannej známke je možné priznať dobré meno pre tovary „*hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre*“, a to na území EÚ, vrátane Slovenskej republiky. Na základe porovnania prihláseného označenia s druhou a tretou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán skonštatoval nižšiu mieru ich vizuálnej a fonetickej podobnosti, zo sémantického hľadiska predmetné označenia považoval za nepodobné. Zároveň prvostupňový orgán konštatoval, že nárokovanie tovarov a služieb prihláseného označenia v porovnaní s tovarmi, pre ktoré druhá a tretia staršia ochranná známka získali dobré meno, sú svojou povahou a distribučnými kanálmi (predajnými miestami) diametrálne odlišné. Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno (veľmi exkluzívny a drahý tovar, ktorý je pre väčšinu širokej slovenskej verejnosti nedosiahnuteľný), a k tovarom a službám, pre ktoré je nárokovanie prihlásené označenie (bežná a odborná verejnosť zaujímajúca sa o stavebníctvo a s nimi súvisiace tovary a služby), prvostupňový orgán považoval za rozdielny. Podľa prvostupňového orgánu nie je pravdepodobné, že by si spotrebiteľia pri kontakte s bežným tovarom, resp. službou, pre ktoré je nárokovanie prihlásené označenie, asociovali staršie ochranné známky spájané s úplne odlišným segmentom, životným štýlom a exkluzivitou, a preto vylúčil existenciu súvislosti medzi porovnávanými označeniami. Podľa prvostupňového orgánu v predmetnom prípade neexistuje riziko, že by používaním prihláseného označenia mohlo dôjsť k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena druhej a tretej staršej ochrannej známky, prípadne, že by používanie prihláseného označenia bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti druhej a tretej staršej ochrannej známky, resp. ich dobrému menu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so zamietnutím námietok smerujúcich proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. V rámci podaného rozkladu namietateľ odkázal aj na argumenty uvedené v podaných námietkach.

V úvode podaného rozkladu namietateľ poukázal na to, že napriek tomu, že prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že z dôkazov predložených v konaní je zrejmé, že hodinky značky „ROLEX“ pozná väčšina slovenských spotrebiteľov, na druhej strane uviedol, že relevantnými spotrebiteľmi v predmetnom prípade je len obmedzený okruh slovenskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o exkluzívny tovar prezentujúci určité spoločenské postavenie a zároveň disponuje finančnými prostriedkami na kúpu tak vysoko luxusného tovaru, akými sú hodiny značky „ROLEX“. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán následne konštatoval, že okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno, je

úplne odlišný od spotrebiteľskej verejnosti tovarov a služieb, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, s čím namietateľ nesúhlasil. Zastal názor, že predložené dôkazné materiály jasne preukazujú, že staršie ochranné známky majú dobré meno u širokej spotrebiteľskej verejnosti, nielen v úzkom okruhu osôb, ktoré si môžu dovoliť zakúpiť luxusný tovar. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na rozhodnutie predsedu úradu zn. MOZ 912764/II-25-2019, str. 16, kde sa tiež konštatuje, že staršie ochranné známky majú dobré meno vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ podotkol, že v tomto konaní aj v konaní o námietkach podaných proti zápisu prihláseného označenia do registra boli predložené obdobné dôkazné materiály, a teda prvostupňový orgán mal v súlade s predchádzajúcou praxou [s ohľadom na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov] konštatovať nadobudnutie dobrého mena starších ochranných známk vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti.

Pokiaľ ide o porovnanie označení z jednotlivých hľadísk, namietateľ na začiatok uviedol, že sa v celom rozsahu pridrižiava svojich doterajších tvrdení. Nestotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu o nižšej miere podobnosti posudzovaných označení z vizuálneho hľadiska, ako ani s vizuálnou analýzou prihláseného označenia a jeho predpokladaným delením vykonaným prvostupňovým orgánom na časť „OSKAR“ podľa mena prihlasovateľa, slovtvornú spojku „O“ a koncovku „LEX“. Podľa namietateľa prvostupňový orgán nevykonával analýzu prihláseného označenia na základe faktov, ale na základe domnienok a očakávaní. Namietateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nedostatočne zhodnotil dominantné a rozlišovacie prvky porovnávaných označení, konkrétne nesprávne nepripísal slovnému prvku „ROLEX“ dominantné postavenie v prihlásenom označení. S ohľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že stupeň podobnosti porovnávaných označení mal byť určený ako vyšší.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že kolízne označenia budú reprodukovateľné ako „oska-rolex“, resp. „os-ka-ro-lex“ vs. „ro-lex“. Napriek tomu, že zvukový vnem prihláseného označenia je v porovnaní so staršími ochrannými známkami dlhší a má odlišný začiatok, podľa namietateľa začiatkové písmená prihláseného označenia „oska“ nie sú z fonetického hľadiska dominantné, a teda pri reprodukcii prihláseného označenia bude rezonovať zvukový vnem slovného prvku „rolex“, ktorý je zhodný so zvukovým vnemom starších ochranných známk. Berúc do úvahy uvedené namietateľ konštatoval, že aj stupeň fonetickej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk mal byť určený ako vyšší.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení zo sémantického hľadiska, namietateľ nesúhlasil so stanoviskom prvostupňového orgánu, že časť prihláseného označenia „OSKAR“ bude vnímaná spotrebiteľmi ako meno prihlasovateľa a koncovku „-LEX“ budú spotrebiteľia spájať so slovom „flex, resp. flexibilný“. Podľa namietateľa bez ohľadu na to, či spotrebiteľ pripíše alebo nepripíše úvodnej časti prihláseného označenia „OSKA-“ význam, rovnaké významové vnímanie druhej časti prihláseného označenia „-ROLEX“ a starších ochranných známk vytvorí v povedomí spotrebiteľa sémantickú spojitosť, resp. súvislosť. S ohľadom na uvedené namietateľ porovnávané označenia považoval aj zo sémantického hľadiska za podobné.

V súvislosti s podmienkou existencie súvislosti medzi kolíznymi označeniami namietateľ zopakoval, že stupeň ich podobnosti je vyšší, v konaní bolo preukázané silné dobré meno starších ochranných známk vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti a zároveň staršie ochranné známky majú veľmi silnú rozlišovaciu spôsobilosť, a teda podľa namietateľa je veľmi pravdepodobné, že prihlásené označenie bude evokovať staršie ochranné známky. Namietateľ tiež vyjadril presvedčenie, že okruh spotrebiteľskej verejnosti sa v prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk prekrýva, keďže ako v prípade prihláseného označenia aj v prípade starších ochranných známk je relevantnou verejnosťou široká spotrebiteľská verejnosť, a to bez ohľadu na skutočnosť, že skutoční či potenciálni kupujúci hodín „ROLEX“ budú obmedzení na osoby z najbohatších vrstiev. S ohľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že v predmetnom prípade nemožno vylúčiť, že relevantná verejnosť si medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vytvorí súvislosť. Podľa namietateľa skutočnosť, že prihlásené označenie pripomína vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, staršie ochranné známky, znamená, že existuje medzi nimi súvislosť (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008 „Intel“, ďalej rozsudok „Intel“). Namietateľ poznamenal, že ako vyplýva aj z judikatúry Súdneho dvora EÚ (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-487/07 z 18. júna 2009, L'Oréal SA a i. vs. Bellure NV a i., bod 36), vo všeobecnosti zásahy do práv sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti

medzi staršou ochrannou známkou a označením, na základe ktorého si príslušná skupina verejnosti priblíži označenie a ochrannú známku, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, ale si ich nezamieňa. Nie je teda potrebné, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť ich zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi nimi určitú súvislosť.

V súvislosti s neoprávneným zásahom do práv zo starších ochranných známk s dobrým menom namietateľ uviedol, že vytvorenie možnej súvislosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z dobrého mena a prestíže starších ochranných známk, resp. môže ťažiť z ich rozlišovacej spôsobilosti. Prihlasovateľ podľa namietateľa využíva atraktivnosť starších ochranných známk tým, že na svojich tovaroch a službách používa označenie, ktoré je podobné so staršími ochrannými známkami, ktoré sú na trhu známe a majú dobré meno, a teda zneužíva ich atraktivitu a reklamnú hodnotu a využíva ich dobré meno, imidž a prestíž. V dôsledku uvedeného by prihlasovateľ mohol parazitovať na investíciách vynaložených namietateľom na propagáciu a budovanie „goodwillu“ starších ochranných známk a získať tak neprimerane vysokú výhodu v porovnaní s veľkosťou jeho investície do propagácie vlastného označenia. Pozícia prihlasovateľa na príslušnom trhu by tak bola zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, a to na úkor namietateľa. Berúc do úvahy uvedené namietateľ skonštatoval, že ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk za účelom uľahčenia a zvýšenia dopytu po tovaroch a službách označených prihláseným označením, ktoré je podobné so staršími ochrannými známkami, je na strane prihlasovateľa reálne.

Namietateľ taktiež poukázal na to, že používaním prihláseného označenia na tovaroch a v súvislosti so službami, ktoré nie sú také kvalitné a spoľahlivé ako tovary namietateľa, by mohlo dôjsť tiež k ujme na dobrom mene starších ochranných známk, pretože negatívne skúsenosti spotrebiteľov s tovarmi kúpenými u prihlasovateľa by sa mohli dotknúť dobrého mena a imidžu starších ochranných známk, ktoré namietateľ vybudoval. Rovnako používaním prihláseného označenia, ktoré je podobné so staršími ochrannými známkami s dobrým menom, by mohlo dochádzať k oslabeniu vysokej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, ktorú tieto získali používaním.

Na základe uvedených skutočností namietateľ zastal názor, že v preskúmanom prípade sú naplnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že námietkam bude vyhovieť a napadnutá prihláška ochrannej známky bude zamietnutá.

Listom úradu z 16. augusta 2021 bol rozklad zaslaný prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podanému rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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

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

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

Podľa § 52 ods. 1 zákona o ochranných známkach účastník konania je povinný navrhnúť a predložiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

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

Podľa § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

Podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Prihláška slovnej ochrannej známky „OSKAROLEX“, číslo spisu POZ 1352-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20. júna 2019 prihlasovateľom Oskarom Štaubertom – OSKAROLEX, Strečnianska 3478/53, 940 01 Nové Zámky, a zverejnená vo vestníku úradu 4. mája 2020 pre tovary „*kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar*“ v triede 6, „*nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby*“ v triede 19, „*nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy*“ v triede 20, „*siete; textilné ochranné sieťky, markízy; vláknité textilné suroviny a ich náhrady*“ v triede 22, „*textílie a ich náhrady; bytový textil; textilné alebo plastové záclony a závesy*“ v triede 24 a pre služby „*stavebníctvo*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ ROLEX SA, 3-5-7 rue François Dussaud, Ženeva, Švajčiarsko, je majiteľom:

- medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 976721 „ROLEX“, platnej na území Európskej únie, ktorá bola do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva zapísaná 21. mája 2008 pre tovary „*jewelry, timepieces, namely watches, wristwatches, component parts of timepieces and accessories for timepieces not included in other classes, alarm clocks, clocks and other chronometric instruments, chronometers, chronographs, apparatus for timing sports events, time measuring and marking apparatus and instruments not included in other classes; dials, boxes, cases and display cases for timepieces and jewelry*“ (šperky, hodinky, menovite hodinky, náramkové hodinky, súčasti hodínok a príslušenstvo pre hodinky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, budíky, hodiny a iné chronometrické prístroje, chronometre, chronografy, prístroje na meranie času pri športových podujatiach, prístroje a nástroje na meranie a označovanie času nezahrnuté v iných triedach; ciferníky, krabičky, puzdrá a vitríny na hodinky a šperky) v triede 14 a pre služby „*retail sale services with regard to clock and watch-making products and jewelry articles; advertising for the purchase and sale of timepieces and jewelry articles*“ (služby maloobchodného predaja v súvislosti s hodinárskymi výrobkami a hodinkami a šperkami; reklama na nákup a predaj hodínok a šperkov) v triede 35 a „*repair, reconditioning, maintenance and polishing of timepieces and jewelry articles* (oprava, renovácia, údržba a leštenie hodínok a šperkov) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);
- medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 252976 s určením pre Československú republiku s pokračovaním účinkov v Slovenskej republike, ktorá bola do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva zapísaná 28. februára 1962 pre tovary „*chemicals used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry; soil fertilizers; fire-extinguishing preparations; chemical tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances, resins; adhesive materials*“ (chemikálie používané v priemysle, vede, fotografii, poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; pôdne hnojivá; hasiace prípravky; chemické prípravky na temperovanie a spájkovanie; chemické látky na konzervovanie potravín; trieslovinové

látky, živice; lepiace materiály) v triede 1, „*paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; resins, metals in foil and powder form for painters and decorators*“ (farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; živice, kovy vo forme fólie a prášku pre maliarov a dekorátorov) v triede 2, „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetic products, hair lotions; dentifrices*“ (bieliace prípravky a iné látky na pranie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; mydlá; voňavkárské výrobky, éterické oleje, kozmetické výrobky, vlasové vody; zubné pasty) v triede 3, „*industrial oils and greases; lubricants; dust-binding compositions; fuel compounds and lighting materials; tapers, candles, nightlights and wicks*“ (priemyselné oleje a tuky; lubrikanty; kompozície na viazanie prachu; palivové zmesi a osvetľovacie materiály; voskové úzke sviece, sviečky, nočné svetlá a knôty) v triede 4, „*pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations for weed and pest control*“ (farmaceutické, veterinárne a hygienické výrobky; dietetické výrobky pre deti a chorých; náplasti, obväzový materiál; materiál na plombovanie zubov a zubný vosk; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie buriny a škodcov) v triede 5, „*common metals, unwrought or semi-wrought, and their alloys; anchors, anvils, bells, rolled and cast construction materials; metallic rails and other metallic materials for railway tracks; chains, non-electrical metallic cables and wires; locksmithing; metal pipes; safety boxes and chests; steel balls; horseshoes; nails and screws*“ (kovy, surové alebo polotovary, a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony, valcované a liate stavebné materiály; kovové koľajnice a iné kovové materiály pre železničné trate; reťaze, neelektrické kovové káble a drôty; zámočníctvo; kovové rúry; bezpečnostné schránky a truhlice; oceľové gule; podkovy; klnce a skrutky) v triede 6, „*machine tools; engines and motors; transmission couplings and belts; large agricultural implements; incubators*“ (obrábacie stroje; motory; prevodové spojky a remene; veľké poľnohospodárske náradie; inkubátory) v triede 7, „*hand tools and instruments; cutlery, forks and spoons; edged weapons*“ (ručné nástroje a náradie; príbory, vidličky a lyžice; ostré zbrane) v triede 8, „*scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, monitoring, emergency and teaching apparatus and instruments; coin or token-operated automatic apparatus; speaking machines; cash registers, calculators; fire-extinguishers*“ (vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, monitorovacie, núdzové a vyučovacie prístroje a nástroje; automatické zariadenia na mince alebo žetóny; hovoriace stroje; registračné pokladnice, kalkulačky; hasiace prístroje) v triede 9, „*surgical, medical, dental and veterinary instruments and apparatus*“ (chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne nástroje a prístroje) v triede 10, „*lighting, heating, steam-generating, cooking, cooling, drying, ventilating and water supply appliances as well as sanitary installations*“ (osvetľovacie, vykurovacie, parné, varné, chladiace, sušiacie, ventilačné a vodovodné zariadenia, ako aj sanitárne zariadenia) v triede 11, „*vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; engines and motors, transmission couplings and belts*“ (vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; motory, prevodové spojky a remene) v triede 12, „*firearms; ammunition and projectiles; explosive substances; fireworks*“ (strelné zbrane; strelivo a projektily; výbušné látky; ohňostroje) v triede 13, „*precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith; jewellery, precious stones; clocks and watches and other chronometric instruments*“ (drahé kovy a ich zliatiny a tovary z drahých kovov alebo nimi pokovované; šperky, drahokamy; hodiny a hodinky a iné chronometrické prístroje) v triede 14, „*musical instruments*“ (hudobné nástroje) v triede 15, „*paper and paper articles, cardboard and goods made thereof; printed matter, newspapers and periodicals, books; bookbinding material; photographs; paper stationery, adhesive materials; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office supplies; playing cards; printer's type; printing blocks; instructional and teaching material*“ (papier a papierenský tovar, lepenka a výrobky z nich; tlačoviny, noviny a periodiká, knihy; materiál na viazanie kníh; fotografie; papierenský kancelársky tovar, lepiace materiály; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby; hracie karty; tlačiarenske typy; tlačiarenské štočky; inštruktážny a učebný materiál) v triede 16, „*gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes, objects made thereof; packing, stopping and insulating materials; asbestos, mica and their products; nonmetallic flexible pipes*“ [gutaperča, elastická guma, balata (surinamská gutaperča) a náhradky, predmety z nich vyrobené; tesniace, upchávacie a izolačné materiály; azbest, slúda a výrobky z nich; nekovové ohybné rúry] v triede 17, „*leather and imitation leather; articles made from these materials*“

skins, hides and pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery" (koža a imitácia kože; predmety vyrobené z týchto materiálov; koža, usne a surové kože; lodné kufre a kufre; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky) v triede 18, *„construction materials, natural and artificial stones, cement, lime, mortar, plaster and gravel; sandstone or cement tubes; products for road building; asphalt, pitch and bitumen; portable homes; stone monuments; chimneys*" (stavebné materiály, prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, omietka a štrk; pieskovcové alebo cementové rúry; výrobky na stavbu ciest; asfalt, smola a bitúmen; prenosné domy; kamenné pamiatky; komíny) v triede 19, *„furniture, mirrors, frames; articles made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, celluloid and substitutes of all these materials*" [nábytok, zrkadlá, rámy; výrobky vyrobené z dreva, korku, cukrovej trstiny, trstiny (materiál na tkanie) prútia, rohu, kosti, slonoviny, veľrybej kosti, mušle, jantáru, perlete, sépiolitu, celulóidu a náhradiek všetkých týchto materiálov] v triede 20, *„small portable household and kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes; brushware materials; cleaning instruments and equipment; steelwool; glassware, porcelain and earthenware*" (malé prenosné domáce a kuchynské náčinie a nádoby; hrebene a špongie; kefy; materiály na štetce; čistiace nástroje a zariadenia; oceľová vlna; sklo, porcelán a kamenina) v triede 21, *„ropes, strings, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks; padding materials; raw fibrous textile materials; textile goods*" (laná, motúzy, siete, stany, nepremokavá celtovina, lodné plachty, vrecia; vypchávkové materiály; surové vláknité textilné materiály; textilný tovar) v triede 22, *„yarns and threads; textile articles*" (priadze a nite; textilné výrobky) v triede 23, *„textile fabrics; bed and table covers; textile goods*" (textilné tkaniny; posteľné a stolové prikrývky; textilný tovar) v triede 24, *„clothing, including boots, shoes and slippers; textile goods*" (odevy, vrátane čižiem, topánok a papúč; textilný tovar) v triede 25, *„lace and embroidery, ribbons and laces and other textile goods, buttons, snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers*" (čipky a výšivky, stuhy a čipky a iný textilný tovar, gombíky, patentky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety) v triede 26, *„rugs, door mats, mats, linoleum and other products for floor covering; wall coverings; textile goods*" (koberčeky, dverové rohožky, rohožky, linoleum a iné výrobky na podlahové krytiny; tapety; textilný tovar) v triede 27, *„games, toys; gymnastics and sports articles; christmas tree decorations*" (hry, hračky; gymnastické a športové predmety; ozdoby na vianočný stromček) v triede 28, *„meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and other milk products; edible oils and fats; preserves, pickles*" (mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy; vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; zaváraniny, nakladaná zelenina) v triede 29, *„coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and preparations made from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice*" (káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, ľad; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, omáčky; korenie; zmrzlina) v triede 30, *„agricultural, horticultural and forestry products and grains; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds, living plants and natural flowers; animal feed, malt*" (poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke produkty a obilniny; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, živé rastliny a prírodné kvety; krmivo pre zvieratá, slad) v triede 31, *„beer, ale and porter; mineral and sparkling water and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for making beverages*" (pivo, svetlé a tmavé; minerálne a perlivé vody a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) v triede 32, *„wines, spirits and liqueurs*" (vína, liehoviny a likéry) v triede 33 a *„raw or manufactured tobacco; smokers' requisites; matches*" (surový alebo vyrobený tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky) v triede 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka); vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



ROLEX

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 001455757, s právom prednosti od 10. januára 2000, platnej na

územia Slovenskej republiky od 1. mája 2004, zapísanej pre tovary „*electronic and electric apparatus, instruments, devices and equipment, components and accessories for the detection, measure and control of physical phenomena and physical values and for the storage, display and processing of information; electric and electronic components, electric frequency switchboard, frequency dividers, resonators and integrated circuits; electromechanic transducers; time recorder apparatus and their components; time switches except watch time switches, switches for time switches; measurement and control apparatus and instruments for scuba-diving; measurement and control apparatus and instruments (supervision), all including a clock mechanism or a kepper-time; control apparatus for the working and vibration and shock resistance of clocks, watches and their mechanisms; control apparatus for waterproofing of clock and watch cases; optic-electronic displays; magnifiers watch maker and repairers; calculators and wrist calculators; stop watches; electric batteries; barometers and their parts*“ [elektronické a elektrické prístroje, nástroje, zariadenia a vybavenie, komponenty a príslušenstvo na detekciu, meranie a kontrolu fyzikálnych javov a fyzikálnych hodnôt a na ukladanie, zobrazovanie a spracovanie informácií; elektrické a elektronické komponenty, elektrické frekvenčné rozvádzače, frekvenčné deliče, rezonátory a integrované obvody; elektromechanické prevodníky; zariadenia na zaznamenávanie času a ich komponenty; časové spínače (nie hodinárske), vypínače pre časové spínače; meracie a kontrolné prístroje a nástroje na potápanie; meracie a kontrolné prístroje a nástroje (dozor), všetky zahŕňajú hodinový mechanizmus alebo merač času; prístroje na kontrolu činnosti a odolnosti hodínok, hodín a mechanizmov hodínok voči vibráciám a otrasom; prístroje na kontrolu vodotesnosti hodínok a puzdier; optoelektronické displeje; lupy pre hodinárov a hodinárov-opravárov; vreckové kalkulačky a náramkové kalkulačky; stopky; elektrické batérie; barometre a ich časti] v triede 9, „*agates, alarm clocks, alloys of precious metal, amulets (jewellery), anchors (clock and watch-making), ashtrays of precious metal for smokers, atomic clocks, badges of precious metal, barrels (clock and watch-making), baskets of precious metal for household purposes, boxes of precious metal, boxes of precious metal for needles, boxes of precious metal for sweetmeats, bracelets (jewellery), brooches (jewellery), buckles of precious metal, busts of precious metal, cabarets (trays) of precious metal, candelabra (candlesticks) of precious metal, candle extinguishers of precious metal, candle rings of precious metal, candlesticks of precious metal, cases for clock and watch-making, cases for watches (presentation), chain mesh purses of precious metal, chains (jewellery), charms (jewellery), chronographs (watches), chronometers, chronometrical instruments, chronoscopes, cigar boxes of precious metal, cigar cases of precious metal, cigar holders of precious metal, cigarette cases of precious metal, cigarette holders of precious metal, clock cases, clock hands (clock and watch-making), clocks, clocks and watches electric, clockworks, coffee services of precious metal, coffee-pots non-electric of precious metal, cruets of precious metal, cuff links, cups of precious metal, dials (clock and watch-making), diamonds, dishes of precious metal, earrings, egg cups of precious metal, epergnes of precious metal, figurines (statuettes) of precious metal, flasks of precious metal, goblets of precious metal, coins, control clocks (master clocks), copper tokens, cruet stands of precious metal for oil and vinegar, objects of imitation gold, gold and silver ware other than cutlery, forks and spoons, gold thread (jewellery), gold, unwrought or beaten, harness fittings of precious metal, hat ornaments (of precious metal), household containers of precious metal, household utensils of precious metal, ingots of precious metals, iridium, ivory (jewellery), jet unwrought or semi-wrought, jewel cases of precious metal, jewellery, jewellery of yellow amber, jugs of precious metal, key rings (trinkets or fobs), kitchen containers of precious metal, kitchen utensils of precious metal, match boxes of precious metal, match holders of precious metal, medallions (jewellery), medals, movements for clocks and watches, napkin holders of precious metal, napkin rings of precious metal, necklaces (jewellery), needle cases of precious metal, needles of precious metal, nutcrackers of precious metal, oil cruets of precious metal, olivine (gems), ormolu ware, ornamental pins, ornaments (jewellery), ornaments of jet, osmium, palladium, paste jewellery (costume), pearls (jewellery), pearls made of ambroid (pressed amber), pendulums (clock and watch-making), pepper pots of precious metal, pins (jewellery), plated articles (precious metals plating), platinum (metal), powder compacts of precious metal, precious metals unwrought or semi-wrought, precious stones, purses of precious metal, rhodium, rings (jewellery), ruthenium, sacred vessels of precious metal, salad bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, salt shakers of precious metal, saucers of precious metal, semi-precious stones, services (tableware) of precious metal, shoe ornaments (of precious metal), silver ornaments, silver plate (plates, dishes), silver thread, snuff boxes of precious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious stones), spun silver (silver wire),*

statues of precious metal, statuettes of precious metal, strainers of precious metal, straps for wrist watches, sugar bowls of precious metal, sundials, table plates of precious metal, tankards of precious metal, tea caddies of precious metal, tea infusers of precious metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal, teastrainers of precious metal, threads of precious metal (jewellery), tie clips, tie pins, tobacco jars of precious metal, toothpick holders of precious metal, towel holder of precious metal, trays of precious metal for household purposes, trinkets (jewellery), urns of precious metal, vases of precious metal, watch bands, watch cases, watch chains, watch crystals, watch glasses, watch springs, watch straps, watches, wire of precious metal (jewellery), works of art of precious metal, wrist watches“ [acháty, budíky, zliatiny drahých kovov, amulety (šperky), kotvy (hodinárske), popolníky z drahých kovov pre fajčiarov, atómové hodiny, odznaky z drahých kovov, perá (časti hodinových strojov), košíky z drahých kovov na použitie v domácnosti, škatuľky z drahých kovov, škatuľky z drahých kovov na ihly, škatuľky z drahých kovov na sladkosti, náramky (šperky), brošne (šperky), spony z drahých kovov, busty z drahých kovov, podnosy (tácné) z drahých kovov, viacramenné svietniky z drahých kovov, zhášače sviečok z drahých kovov, krúžky na sviečky z drahých kovov, svietniky z drahých kovov, puzdrá na hodiny a hodinky, puzdrá na hodinky (prezentačné), spoločenské kabelky z drahých kovov, retiazky (šperky), prívesky (šperky), chronografy (hodinky), chronometre, chronometrické prístroje, chronoskopy, škatuľky na cigary z drahých kovov, puzdrá na cigary z drahých kovov, držiaky na cigary z drahých kovov, puzdrá na cigarety z drahých kovov, držiaky na cigarety z drahých kovov, puzdrá na hodiny, hodinové ručičky (hodinové a hodinkové), hodiny, elektrické hodiny a hodinky, strojčeky, kávové servisy z drahých kovov, neelektrické kanvice na kávu z drahých kovov, kanvičky z drahých kovov, manžetové gombíky, šálky z drahých kovov, ciferníky (hodinové a hodinkové), diamanty, riady z drahých kovov, náušnice, stojany na vajíčka z drahých kovov, ozdobné stolovacie misy z drahých kovov, figúrky (sošky) z drahých kovov, flakóny z drahých kovov, poháre z drahých kovov, mince, kontrolné hodiny (na kontrolu ďalších hodín), medené žetóny, stojany na karafy z drahých kovov na olej a ocot, predmety z imitácie zlata, zlatého a strieborného tovaru iné ako príbory, vidličky a lyžice, zlaté nite (klenoty), zlato (surovina alebo polotovary), kovanie na konské postroje z drahých kovov, ozdoby na klobúky (z drahých kovov), nádoby pre domácnosť z drahých kovov, potreby pre domácnosť z drahých kovov, ingoty z drahých kovov, irídium, slonovina (klenoty), gagát (smolné uhlie) (surovina alebo polotovary), šperkovnice z drahých kovov, šperky, šperky zo žltého jantáru, džbány z drahých kovov, krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou), kuchynské nádoby z drahých kovov, kuchynské náčinie z drahých kovov, zápalkové škatuľky z drahých kovov, držiaky na zápalky z drahých kovov, medailóny (klenoty), medaily, strojčeky na hodiny a hodinky, držiaky na obrúsky z drahých kovov, krúžky na obrúsky z drahých kovov, náhrdelníky (šperky), púzdra na ihly z drahých kovov, ihly z drahých kovov, lúskadlá na orechy z drahých kovov, kanvičky na olej z drahých kovov, olivín (drahé kamene), pozlátený tovar, ozdobné špendlíky, ozdoby (šperky), gagátové ozdoby, osmium, paládium, štrasové kostýmy, perly (šperky), perly vyrobené z ambroidu (lisovaný jantár), kyvadlá (hodiny a hodinárstvo), koreničky z drahých kovov, špendlíky (šperky), pokovované predmety (pokovovanie drahými kovmi), platina (kov), pudrenky z drahých kovov, drahé kovy neopracované alebo čiastočne spracované, drahé kamene, peňaženky z drahých kovov, ródium, prstene (šperky), ruténium, posvätné nádoby z drahých kovov, šalátové misy z drahých kovov, soľníčky z drahých kovov, soľníčky z drahých kovov, tanieriky z drahých kovov, polodrahokamy, stolovací riad z drahých kovov, ozdoby na topánky (z drahých kovov), strieborné ozdoby, strieborné taniere (riady), strieborné nite, tabatierky z drahých kovov, polievkové misky z drahých kovov, spinel (drahé kamene), točené striebro (strieborný drôt), sochy z drahých kovov, sošky z drahých kovov, sitká z drahých kovov, remienky na náramkové hodinky, cukorničky z drahých kovov, slnečné hodiny, stolové taniere z drahých kovov, džbány z drahých kovov, dózy na čaj z drahých kovov, čajové lúhovače z drahých kovov, čajové servisy z drahých kovov, čajníky z drahých kovov, cedidlá na čaj z drahých kovov, nite z drahých kovov (klenoty), spony do kravaty, ihlice do kravaty, dózy na tabak z drahých kovov, držiaky na špáradlá z drahých kovov, držiaky na uteráky z drahých kovov, podnosy z drahých kovov do domácnosti, drobnosti (šperky), urny z drahých kovov, vázy z drahých kovov, remienky na hodinky, puzdrá na hodinky, retiazky na hodinky, kryštály na hodinky, sklíčka, pružiny na hodinky, remienky na hodinky, hodinky, drôty z drahých kovov (klenoty), umelecké diela z drahých kovov, náramkové hodinky] v triede 14 a pre služby „repair and maintenance of clocks, chronometers, electronic and electric apparatus and their parts, and repair and maintenance of jewels“ (oprava a údržba hodín, chronometrov, elektronických a elektrických prístrojov a ich častí, oprava a údržba šperkov) v triede

37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (tretia staršia ochranná známka); vyjadrenie tretej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade neboli naplnené všetky zákonné podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Nestotožnil sa s názorom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade nie je splnená podmienka vytvorenia súvislosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami v povedomí relevantného spotrebiteľa. Namietateľ argumentoval, že stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných znáмок mal byť určený ako vyšší a zo sémantického hľadiska mali byť kolízne označenia posúdené ako podobné, a to na základe prvku „ROLEX“. Súčasne poukázal na to, že prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že hodinky značky „ROLEX“ pozná väčšina slovenských spotrebiteľov, avšak na strane druhej uviedol, že relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v predmetnom prípade je len obmedzený okruh slovenskej verejnosti, konkrétne spotrebiteľia, ktorí disponujú finančnými prostriedkami na kúpu tak vysoko luxusného tovaru, akými sú hodiny značky „ROLEX“. Namietateľ na rozdiel od prvostupňového orgánu zastal názor, že okruh relevantnej spotrebiteľskej verejnosti sa v prípade kolíznych tovarov a služieb prekrýva, pričom konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami bude dochádzať k vytvoreniu vzájomnej súvislosti. Za naplnenú namietateľ považoval aj podmienku možného ťaženia prihláseného označenia z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných znáмок, resp. riziko možnej ujmy na ich dobrom mene alebo rozlišovacej spôsobilosti.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok uvádza, že predmetom ochrany podľa tohto ustanovenia je dobré meno starších ochranných znáмок. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s určitými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Cieľom tohto ustanovenia nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámeny, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmom alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval výrazné finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája prísľub určitej vyššej kvality, prípadne obraz luxusu, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné.

Na úspešné uplatnenie námietok podaných na základe tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých prvou je zhodnosť alebo podobnosť označenia prihláseného na zápis do registra so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie neskoršieho označenia na tovaroch alebo službách, 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. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi neskorším označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať.

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

V súvislosti s preukázaním dobrého mena starších ochranných známk namietateľ v podaných námietkach uviedol, že je celosvetovo známym výrobcom hodinových strojčekov a hodínok, ktoré sú preslávené vysokou kvalitou a spoľahlivosťou a ktoré začal vyrábať už na začiatku 20. storočia vo Švajčiarsku, odkiaľ sa následne rozšírili do ďalších krajín Európy a do USA. Namietateľ ďalej uviedol, že výrobky označované staršími ochrannými známkami sú výrobkami najvyššej kvality, luxusu a prestíže, sú súčasťou imidžu úspešného a finančne dobre situovaného človeka, sú synonymom vysokého spoločenského postavenia, elegancie a vkusu, ako aj pokroku a inovácie. Staršie hodinky a hodinové strojčky takto označené sú navyše vyhľadávaným zberateľským artiklom, čo taktiež svedčí o ich výbornej kvalite, renomé a obľúbenosti. Namietateľ zdôraznil, že známost a obľúbenosť výrobkov označených staršími ochrannými známkami nie je obmedzená len na najvyššie príjmové kategórie obyvateľstva, pretože prieskumy ukazujú, že aj spotrebiteľská verejnosť, ktorá nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na kúpu predmetných výrobkov, je s týmito výrobkami dobre oboznámená.

Namietateľ sa v súvislosti s preukazovaním dobrého mena starších ochranných známk jednak odvolal na dôkazy predložené v konaní o námietkach podaných proti priznaniu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke č. 912764 na území SR a zároveň tieto dôkazy doplnil o ďalšie dôkazné materiály. Dobré meno starších ochranných známk namietateľ preukazoval nasledujúcimi dôkazmi:

- kópie článkov z novín a časopisov, ktoré sú datované od roku 1999 a týkajú sa hodínok značky „ROLEX“,
- výtlačky z webových stránok casopis.markiza.sk, feminity.zoznam.sk, magazin.atlas.sk, thevision.sk, onlinemagazin.sk, watchshop.sk, hodinky.ws, nevesta.sk, refresher.sk, sme.sk, hnonline.sk, pluska.sk, aktuality.sk, iformat.sk, etrend.sk, pcserver.sk, prechlapa.sk, golfzona.sk, skga.sk, jazdeckarevue.sk, kone.sk, tvojepeňazie.sk, financnytrh.com obsahujúce články alebo odkazy na články uverejnené v rokoch 1996 až 2012, v ktorých sa spomínajú alebo prezentujú hodinky značky „ROLEX“,
- marketingový prieskum spracovaný spoločnosťou TIME Atlantic z roku 1991,
- prieskum Newsweek European Monitor z novembra 1994,
- rebríček 100 najlepších obchodných značiek podľa časopisu BusinessWeek z roku 2004, rebríčky 100 najlepších značiek podľa spoločnosti Interbrand z rokov 2008 a 2009,
- prefotené odkazy na knihy, filmy a blogy, v ktorých sú spomínané hodinky značky „ROLEX“,
- výtlačky z webovej stránky rolex.com,
- kópie článkov v nemeckom jazyku z časopisov Ladies'time december/január 2000 a Franfurter Allgemeine Zeitung z r. 2000 spolu s prekladom do českého jazyka,
- výtlačky z webových stránok <http://casopis.markiza.sk>, www.trend.sk, <http://inzine.sk>, www.hnonline.sk, www.sme.sk, z 18 – 19. decembra 2006 obsahujúce výsledky vyhľadávania výrazu „rolex“, články „Vyjde Jennifer Lopez tretie manželstvo?“ z roku 2003, „Aké hodinky nosia známi?“ z roku 2002, „Ruskí milionári majú novú hračku“ z roku 2003, „Ranný pokoj vystriedala závideniahodná dynamika“ zo 6. februára 2004, „Frattiniho drahé lacné hodinky“ z 11. novembra 2003, „Vertikálne mesto W.T.C.“ z 30. augusta 2000, „Gentleman VI.“ z 12. januára 2000, „„Falšovateľský priemysel sa prudko rozvíja“ z 29. januára 2003,
- výtlačky z webových stránok <http://relax.etrend.sk>, <http://hnonline.sk>, www.sme.sk, www.referaty.sk, „MOZAIKA online“ obsahujúce články z rokov 2001, 2002, 2003 a 2006, v ktorých sú spomenuté hodinky značky „ROLEX“,
- výtlačok obsahujúci výsledky vyhľadávania v registri WHOIS k doménam rolex.sk, rolex.cz, rolex.com, rolex.eu,
- výtlačky z webovej stránky www.rolex.com s prekladom do českého jazyka,

- kópie článkov z časopisov A WORLD OF DREAMS z roku 2003, WATCHES, WEMPE z roku 2004, INVEST z roku 1999, v ktorých sú spomenuté hodinky značky „ROLEX“,
- výtlačok z webovej stránky Slovenského rozhlasu z 18. decembra 2006 obsahujúci článok „Už ste zažili skutočnú dražbu?“ zo 16. marca 2001,
- výtlačky z webových stránok www.pluska.sk, www.cas.sk, www.lesk.cas.sk, <https://feminity.zoznam.sk>, www.magazin.atlas.sk obsahujúce články z obdobia rokov 2008 – 2009, v ktorých sú spomenuté hodinky značky „ROLEX“,
- výtlačok zo Spravodajského portálu Tlačovej agentúry SR TERAZ.SK obsahujúci články z rokov 2015 až 2017, v ktorých sú spomenuté hodinky značky „ROLEX“,
- výtlačok z webovej stránky <https://members.optusnet.com.au/heliosz/rolexmovies.html> z januára 2007 obsahujúci zoznam filmov, v ktorých boli prezentované náramkové hodinky „Rolex“,
- výtlačky z webových stránok www.martinus.sk, www.abcknihy.sk a www.smalldemons.com,
- výtlačky z webových stránok www.hnonline.sk, www.kone.sk obsahujúce články týkajúce sa športu a hodínok „ROLEX“ z roku 2012,
- výtlačok z webovej stránky www.golfzona.sk z 2. septembra 2012 obsahujúci výsledok vyhľadávania pre výraz „rolex“,
- výtlačok z webovej stránky www.rolexrankings.com/en/rankings/ z 2. septembra 2012,
- výtlačky z webovej stránky www.jazdeckarevue.sk obsahujúce články „Christian AHLMANN zvíťazil v prvom kole Rolex World cup v Oslo“ z 20. októbra 2010, „4.kolo ROLEX FEI WORLD CUP™ v Parkúre 2010/2011 - Verona, Taliansko“ z 15. novembra 2010, „Meredith s koňom Checkmat zvíťazila v treťom kole ROLEX FEI WORLD CUP™“ z 3. novembra 2010,
- výtlačok z webovej stránky časopisu „Season report“ (season-report.esohosting.sk) z 2. septembra 2012 obsahujúci článok „Rolex a Wimbledon Unikátne spojenie dvoch svetových značiek“,
- výtlačky z webových stránok www.timestore.sk, športového spravodajstva (ŠPORT.SK), časopisu „Plus JEDEN DEŇ“ obsahujúce články týkajúce sa športu a hodínok „ROLEX“ z roku 2016,
- výtlačok obsahujúci článok „Cristiano Ronaldo nosí najdrahšie hodinky značky Rolex, aké boli kedy vyrobené. Stojá viac ako 400 000 €“ z 2. januára 2020,
- výtlačky z webových stránok www.hodinky.ws, www.watchshop.sk, www.thevision.sk, www.onlinemagazin.sk, www.nevesta.sk, <https://refresher.sk>, www.magazin.atlas.sk obsahujúce články týkajúce sa hodínok „ROLEX“ z rokov 2011 a 2012,
- kópie z časopisu WATCH IT: titulná strana časopisu zima 2009, kópie článkov „Radek Štěpánek To bych musel vyhrát dva Grand Slamy“ (zima 2009), „Rolex v krizi k nepoznání“ (zima 2009), „Aktuality Basilej 2010“ (leto 2010), titulná strana časopisu leto 2010, reklamy na hodinky „Rolex“, výtlačky z elektronickej verzie časopisu WATCH IT z 5/2011,
- výtlačky z webovej stránky www.watchmagazine.cz obsahujúce články „Profil: Rolex – Královská časomíra“ (číslo 2008/04), „Rolex je Rolex (číslo 2004/03),
- kópia článku „VODOTĚSNOST ČÍM VÍCE TÍM LÉPE“ z časopisu WATCH MAGAZINE (číslo 4/2012),
- výtlačky z webových stránok www.hodinarskymagazin.sk, <https://plus7dni.pluska.sk>, <https://bohatstvoaluxus.sk> obsahujúce články z rokov 2012, 2017 – 2020 týkajúce sa hodínok „ROLEX“,
- výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v registri domén na webovej stránke www.nic.cz k doméne „rolex.cz“ z 31. júla 2020, spolu s výpisom z registra doménových mien,
- výtlačok obsahujúci výsledok vyhľadávania v registri WHOIS k doméne „rolex.com“ z 31. júla 2020,
- výtlačky z webových stránok <https://investcom.sk>, www.babybazar.sk/blogy, www.timestore.sk, www.financnytrh.com, www.vivantis.sk, <https://miestopremuza.joj.sk/> obsahujúce články týkajúce sa prestíže spojenej s hodinkami „ROLEX“ z obdobia 2014 – 2017,
- kópiu článku „20 najdrahších hodínok, ktoré nosí svetová elita“ zo 6. septembra 2018,
- výtlačok článku „Ktoré hodinky sú pre investorov top? Na niektoré rolexky je čakačka 10 rokov“ z 12. novembra 2018,
- výtlačky z webovej stránky www.rankingthebrands.com obsahujúce rebríčky v kategóriách „The World's Most Valuable Brands“, „Official Top Consumer Superbrands“ pre roky 2016 až 2019, „Global RepTrak 100“ pre rok 2019, „EU5 RepTrak 100“ pre rok 2018 a „TOP 50 European Love List“ pre rok 2017,
- kópia článku „The 100 Top Brands“ z časopisu Business Week z 2. augusta 2004 spolu s prekladom do českého jazyka,

- výtlačky z webových stránok www.tvojepeniaze.sk, marketer.hnonline.sk, www.aktuality.sk obsahujúce články z rokov 2006, 2008 a 2012, v ktorých sa uvádzajú najhodnotnejšie značky sveta vrátane značky „ROLEX“,
- výtlačky z webovej stránky <https://interbrand.com> obsahujúce rebríčky „BEST GLOBAL BRANDS 2009 Rankings“ a „BEST GLOBAL BRANDS 2008 Rankings“,
- kópia článku „The World's Most Valuable Watch Brand“ z 2. októbra 2017,
- kópia výsledkov marketingového prieskumu „Rolex“ spracovaného spoločnosťou TIME Atlantic v júli 1991 spolu s prekladom do českého jazyka, kópia výsledkov prieskumu „Newsweek European Market Monitor“ z novembra 1994 (časopis Newsweek) spolu s prekladom do českého jazyka,
- výtlačky z webových stránok www.financnytrh.com, www.forbes.sk, <https://zive.aktuality.sk> obsahujúce články z rokov 2017, 2019 a 2020, v ktorých sa spomína značka „ROLEX“,
- štatistický celosvetový prieskum hodnoty značky „ROLEX“ v rokoch 2016 – 2020, z apríla 2020, zdroj: <https://www.statista.com/statistics/980735/rolex-brand-value-worldwide>,
- kópia článku „Kto koho nosí v športe na rukách?“ z 28. januára 2016,
- výtlačky z webových stránok <https://miestopremuza.joj.sk>, www.onlinemagazin.sk, www.feminity.zoznam.sk obsahujúce články z rokov 2009 a 2012 týkajúce sa značky „ROLEX“,
- výtlačok zo Spravodajského portálu Tlačovej agentúry SR TERAZ.SK z 31. júla 2020 obsahujúci články z rokov 2015, 2018 a 2019, v ktorých sa spomínajú hodinky „ROLEX“,
- výtlačky z webových stránok www.sme.sk, www.pravda.sk, z r. 2006, 2020 obsahujúce výsledky vyhľadávania výrazu „rolex“,
- výtlačok obsahujúci článok „Ktorí sú najlepšie platení športovci planéty?“ z roku 2014 (podľa magazínu Forbes), výtlačky z webových stránok www.irisimo.sk, <https://triad.sk>, www.x-bionicsphere.com, www.hodinarstvibechyne.cz, www.sjf.sk, z domény spravysk.sk, obsahujúce články z rokov 2011, 2012, 2018 a 2019 týkajúce sa hodín značky „Rolex“,
- výtlačok obsahujúci článok „Muž kúpil pred 40 rokmi hodinky Rolex. Ich súčasná cena vám vyrazí dych“ z 29. januára 2020,
- výtlačky z webovej stránky www.topky.sk obsahujúce články z r. 2017 a 2018, v ktorých sa spomínajú hodinky značky „Rolex“,
- výtlačky z webových stránok www.pluska.sk/plus7dni, <https://magazin.atlas.sk>, www.startitup.sk, <https://history.hnonline.sk>, www.aktuality.sk, <http://pc.server.sk>, <https://futbal.pravda.sk>, <https://dennikn.sk> obsahujúce články z rokov 2011, 2012, 2019, 2007 a 2020 týkajúce sa hodín značky „ROLEX“,
- kópiu článku „Legenda medzi hodinkami – Rolex“, článok opisuje vznik firmy Rolex, ako aj úspechy hodín značky Rolex, článok nie je datovaný a nie je zrejмый ani jeho zdroj.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na základe vyhodnotenia dôkazných materiálov predložených namietateľom konštatoval, že tieto svedčia o výrobe, predaji, používaní a rozsiahlej propagácii hodín značky „ROLEX“ a hodinárskych výrobkov označovaných slovnou ochrannou známkou „ROLEX“ a obrazovou ochrannou známkou „ROLEX“ s korunkou po celom svete, vrátane Slovenskej republiky. Z dokladov tiež vyplynulo, že v prípade hodín značky „ROLEX“ ide o vysoko luxusné hodinky, ktoré sú určené úzkemu okruhu spotrebiteľov s nadštandardnými príjmami, avšak vzhľadom na rozsiahlu reklamnú kampaň a propagáciu hodín značky „ROLEX“ prostredníctvom filmových postáv či športovcov sú tieto hodinky známe, i keď bez možnosti kúpy, aj širšej verejnosti. Z dôkazných materiálov podľa prvostupňového orgánu vyplýva, že značka „ROLEX“ je symbolom veľmi kvalitných a luxusných hodín, pričom túto značku poznajú aj ľudia, ktorí sa hodinkami inak vôbec nezaobierajú. Predložené dôkazy ďalej preukazujú, že slovná ochranná známka „ROLEX“, resp. obrazová ochranná známka „ROLEX“ s korunkou, bola od roku 2004 pravidelne zaradovaná medzi 100 najcennejších ochranných známok na svete. Prvostupňový orgán taktiež poznamenal, že z predložených dôkazov je zrejмый aj to, že od roku 1976 sú udeľované ceny Rolex za výnimočný skutok. Ceny Rolex tak pomáhajú financovaním projektov v oblasti vedy, techniky, výskumu, životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Čo sa týka Slovenskej republiky, prvostupňový orgán na základe predložených dôkazov skonštatoval, že hodinky značky „ROLEX“ predstavujú aj v očiach bežného slovenského spotrebiteľa značku luxusu a výnimočnej kvality, pričom tieto hodinky pozná väčšina spotrebiteľov Slovenskej republiky. Z predložených dôkazných materiálov podľa prvostupňového orgánu vyplýva pozitívne vnímanie starších ochranných

známok širokou spotrebiteľskou verejnosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom týkajúcich sa hodín, a to aj napriek tomu, že ide o cenovo mimoriadne náročné tovary, ktoré nie sú určené bežnému spotrebiteľovi. Berúc do úvahy silu a pozíciu značky „ROLEX“ na trhu, ktorá vyplýva z predložených dôkazných materiálov, prvostupňový orgán konštatoval, že chronometrické prístroje označované, okrem iného, druhou a treťou staršou ochrannou známkou sú medzi širokou spotrebiteľskou verejnosťou dostatočne známe, a preto je možné druhej a tretej ochrannej známke priznať dobré meno pre tovary „*hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre*“ na území Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posúdenie dôkazných materiálov predložených namietateľom za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známok, ktoré bolo vykonané prvostupňovým orgánom, nebolo v podanom rozklade zo strany prihlasovateľa spochybnené. V tejto súvislosti je potrebné poukázať tiež na to, že ako vyplýva z posúdenia namietateľom predložených dôkazov vykonaného prvostupňovým orgánom, v týchto sa okrem druhej a tretej staršej ochrannej známky minimálne v rovnakom, resp. väčšom rozsahu vyskytuje aj prvá staršia ochranná známka, pričom táto skutočnosť nie je v preskúvanom prípade sporná. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predloženými dôkazmi bolo preukázané aj dobré meno prvej staršej ochrannej známky pre tovary „*hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre*“ na území Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky. Ako vyplýva z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán pri skúmaní dôvodnosti uplatnených námietok neprihliadal na prvú staršiu ochrannú známku z dôvodu, že vychádzal z toho, že táto nemá účinky na území EÚ, ani na území Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade však konštatuje, že z registra medzinárodných ochranných známok, ktorý vedie Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve, je zrejme, že prvá staršia ochranná známka je platná na území EÚ, a teda aj na území Slovenskej republiky. Hoci predpoklad, z ktorého prvostupňový orgán pri vydaní prvostupňového rozhodnutia vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke vychádzal, nebol zo strany namietateľa v podanom rozklade priamo spochybnený, orgán rozhodujúci o rozklade v rámci prieskumu prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu považuje za potrebné posúdiť naplnenie podmienok vyplývajúcich s § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach aj vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke, a to s ohľadom na existenciu jej dobrého mena vyplývajúcu z posúdenia dôkazov vykonaného prvostupňovým orgánom a tiež s ohľadom na skutočnosť, že prvá staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom, ktorý je zhodný so slovným prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o ďalšiu kumulatívnu podmienku, ktorej naplnenie je potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, t. j. zhodnosť alebo podobnosť kolíznych označení, prvostupňový orgán dospel k záveru o nižšej miere vizuálnej a fonetickej podobnosti prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou (pozn. v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky ide o zhodné označenia). Zo sémantického hľadiska predmetné označenia vyhodnotil ako nepodobné. Uvedené vyplývalo z toho, že kým prihlásenému označeniu podľa prvostupňového orgánu nebudú spotrebiteľia pripisovať žiadny význam, prípadne ho môžu vnímať ako snahu prihlasovateľa preniesť do označenia svoje meno „OSKAR“ a koncovku „LEX“ môžu vnímať ako odvodeninu od slova „flex, flexibilný“, druhá a tretia staršia ochranná známka, vzhľadom na ich obrazový prvok korunky, môžu byť vnímané ako niečo honosné, výnimočné.

Namietateľ sa s hodnotením podobnosti kolíznych označení vykonaným prvostupňovým orgánom nestotožnil. Zastal názor, že spoločný prvok „ROLEX“ porovnávaných označení je dostatočný na to, aby bola konštatovaná vyššia miera ich vizuálnej a fonetickej podobnosti, ako aj ich sémantická podobnosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že pokiaľ ide o uvedenú kumulatívnu podmienku zákonného ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach (podmienku zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení), prvostupňový orgán rovnako ako namietateľ túto považoval za naplnenú, sporná je však v danom prípade miera podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk, čo môže mať vplyv na výsledné posúdenie predmetných námietok. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade vykoná porovnanie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania je výlučne slovné označenie

„OSKAROLEX“ na jednej strane a obrazové označenia pozostávajúce zo slovného prvku „ROLEX“, nad ktorým je umiestnený obrazový prvok korunky, na strane druhej. Slovné prvky porovnávaných označení zdieľajú päť rovnakých písmen umiestnených v rovnakom poradí, pričom slovný prvok prihláseného označenia v porovnaní so slovným prvkom druhej a tretej staršej ochrannej známky navyše obsahuje štyri písmená na jeho začiatku. Z uvedeného je zrejmé, že slovný prvok druhej a tretej staršej ochrannej známky je celý obsiahnutý v prihlásenom označení. Druhá a tretia staršia ochranná známka sa od prihláseného označenia odlišuje tiež obrazovým prvkom korunky umiestneným nad slovom „ROLEX“. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje nižšiu mieru vizuálnej podobnosti prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prihlásené označenie bude reprodukované ako „os-ka-ro-lex“ a druhá a tretia staršia ochranná známka prostredníctvom slovného prvku ako „ro-lex“. Napriek tomu, že predmetné označenia sa líšia svojou dĺžkou, nemožno prehliadnuť skutočnosť, že celá reprodukcia druhej a tretej staršej ochrannej známky je obsiahnutá v reprodukcii prihláseného označenia, a to v jeho druhej polovici. Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že zhodné slabiky porovnávaných označení „ro-lex“ sú zvukovo výraznejšie ako odlišné prvé dve slabiky prihláseného označenia, a to vďaka spoluhláskam „r“ a „x“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade z fonetického hľadiska prihlásené označenie a druhú a tretiu staršiu ochrannú známku považuje za podobné v priemernej miere, na rozdiel od názoru prvostupňového orgánu, ktorý konštatoval iba nižšiu mieru ich fonetickej podobnosti.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je podstatné, či prvky tvoriace porovnávané označenia, ako také, majú pre neho konkrétny význam. V danom prípade slovný prvok prihláseného označenia „OSKAROLEX“ bude spotrebiteľ podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vnímať ako fantazijné slovo bez konkrétneho významu. Spotrebiteľ nebude toto slovo rozdeľovať na časti „OSKAR“, „O“ a „LEX“ ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol prvostupňový orgán, a to s ohľadom na skutočnosť, že takéto rozdelenie je aj pri zohľadnení jeho reprodukcie neprirodzené. Čo sa týka slovného prvku druhej a tretej staršej ochrannej známky „ROLEX“, tento bude tiež spotrebiteľom vnímaný ako fantazijné slovo bez konkrétneho významu. Keďže druhá a tretia staršia ochranná známka zhodne obsahujú obrazový prvok korunky, pričom spotrebiteľia budú tento prvok vnímať v jeho prirodzenom význame (teda ako korunku), je potrebné posudzované označenia vnímať ako sémanticky nepodobné, nakoľko prihlásené označenie žiadny prvok s takýmto ani podobným významom neobsahuje.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, vzhľadom na to, že prvá staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „ROLEX“, vychádzajúc z porovnania prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou možno konštatovať, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné v priemernej miere (reprodukcia prvej staršej ochrannej známky je rovnaká s reprodukciou druhej a tretej staršej ochrannej známky). Sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť slovných prvkov „OSKAROLEX“ vs. „ROLEX“ nebude mať vplyv na porovnanie označení.

Ďalej je potrebné posúdiť, či v predmetnom prípade existuje riziko, že relevantný okruh spotrebiteľskej verejnosti, t. j. časť verejnosti, ktorá z obchodného hľadiska nie je nepodstatná, si „zblíži“ prihlásené označenie so staršími ochrannými známkami s dobrým menom, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Je to dané tým, že druhy ujmy podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami, pre ktorú si príslušná skupina verejnosti spojí tieto označenia, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, aj keď si ich nemusí priamo zamieňať (rozsudok „Intel“). Pred preskúmaním akéhokoľvek rizika ujmy sa preto musí posúdiť, či si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi označeniami, konkrétne, či by prihlásené označenie v súvislosti s nárokovými tovarmi a službami neviedlo k pomysleniu na staršie známky s dobrým menom.

Vo vzťahu k uvedenému orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že vznik súvislosti medzi kolíznymi označeniami, ako nevyhnutnú podmienku pre zásah do práv k starším ochranným známkam s dobrým

menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, je potrebné posudzovať z celkového hľadiska s prihliadnutím na všetky relevantné faktory v prejednávanej veci, ktorými sú stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami, povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré majú staršie ochranné známky dobré meno a pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, vrátane stupňa podobnosti alebo odlišnosti medzi uvedenými tovarmi alebo službami, ako aj dotknutej skupiny verejnosti, sila dobrého mena starších ochranných známk, stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti alebo rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním starších ochranných známk alebo prípadne aj existencia pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti (rozsudok „Intel“, bod 42). Zároveň je potrebné zdôrazniť, že súvislosť medzi predmetnými označeniami možno stanoviť alebo vylúčiť len na základe niektorých z uvedených kritérií.

V rámci posúdenia, či si spotrebiteľská verejnosť v danom prípade vytvorí spojitosť medzi prihláseným označením a druhou a treťou staršou ochrannou známkou s dobrým menom, prvostupňový orgán vyhodnotil, že v prípade tovarov a služieb prihláseného označenia súhrnne predstavujúcich stavebné materiály, tovary na zariadenie budov a služby v stavebníctve na jednej strane a tovarov, pre ktoré staršie ochranné známky získali dobré meno, t. j. „*hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre*“, na strane druhej, k takejto súvislosti nebude dochádzať. Prvostupňový orgán vychádzal z toho, že okruh spotrebiteľskej verejnosti je v prípade uvedených tovarov a služieb úplne rozdielny (bežná aj odborná verejnosť zaujímajúca sa o stavebníctvo a s ním súvisiace tovary a služby vs. úzky okruh slovenskej verejnosti, ktorá sa zaujíma o exkluzívny tovar prezentujúci určité spoločenské postavenie a zároveň disponuje finančnými prostriedkami na kúpu vysoko luxusného tovaru). Bežný spotrebiteľ nárokováných tovarov a služieb prihláseného označenia podľa prvostupňového orgánu síce staršie ochranné známky registruje, vie o výnimočnosti a exkluzivite tovarov označených staršími ochrannými známkami, avšak prakticky s takýmto tovarom do vzájomného konkrétneho kontaktu nepríde. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že je nepravdepodobné, že by si spotrebiteľia pri kontakte s bežným tovarom, resp. službou, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, asociovali staršie ochranné známky spájané s úplne odlišným segmentom, životným štýlom a exkluzivitou, a preto existenciu súvislosti medzi porovnávanými označeniami v tomto prípade vylúčil.

Namietateľ s uvedeným záverom prvostupňového orgánu nesúhlasil. Zopakoval, že stupeň podobnosti kolíznych označení je vyšší, v konaní bolo preukázané silné dobré meno starších ochranných známk vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti, a súčasne teda staršie ochranné známky nadobudli veľmi silnú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa namietateľa okruh spotrebiteľskej verejnosti sa v prípade prihláseného označenia a starších ochranných známk prekrýva, keďže ako v prípade prihláseného označenia, tak aj v prípade starších ochranných známk je relevantnou verejnosťou široká spotrebiteľská verejnosť, a to bez ohľadu na skutočnosť, že skutoční či potenciálni kupujúci hodínok „ROLEX“ budú obmedzení na osoby z najbohatších vrstiev. V predmetnom prípade podľa namietateľa nemožno vylúčiť, že relevantná verejnosť si medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vytvorí spojitosť.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že na základe porovnania prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami bola medzi nimi zistená priemerná vizuálna a fonetická podobnosť v prípade prihláseného označenia a prvej staršej ochrannej známy, vizuálna podobnosť v nižšej miere a priemerná fonetická podobnosť v prípade prihláseného označenia a druhej a tretej staršej ochrannej známy. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení z týchto hľadísk je založená na slovnom prvku „ROLEX“, ktorý predstavuje jediný prvok, ktorým je tvorená prvá staršia ochranná známka, resp. slovný prvok druhej a tretej staršej ochrannej známy, na základe ktorého sa spotrebiteľ bude na trhu orientovať, pričom tento prvok je celý obsiahnutý v prihlásenom označení. Čo sa týka sémantického hľadiska, toto buď nebude mať žiaden vplyv na porovnanie označení, resp. v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známy, na základe ich obrazového prvku bude spotrebiteľ prihlásené označenie a druhú a tretiu staršiu ochrannú známku považovať za sémanticky nepodobné. Namietateľ v konaní o námietkach predloženými dôkazmi preukázal dobré meno starších ochranných známk vo vzťahu k tovarom „*hodiny a hodinky; chronometrické prístroje; hodinové stroje, chronometre*“ v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na území Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že vzhľadom na rozsiahlu prezentáciu hodínok označených staršími ochrannými známkami s dobrým menom v médiách, na športových súťažiach, v kultúre a politickom prostredí pozná tieto luxusné výrobky, ich imidž a kvalitu široká spotrebiteľská verejnosť (bez ohľadu na to, či si môže alebo nemôže takéto hodinky kúpiť), a teda

predloženými dôkazmi bolo preukázané dobré meno vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti. Pokiaľ ide o tovary a služby, pre ktoré je nárokové prihlásené označenie, súhrnne predstavujúce kovové materiály určené pre stavebníctvo, drobný železiarsky tovar, nekovové materiály určené pre stavebníctvo, nábytok, zrkadlá, siete, textilie rôzneho druhu, plastové záclony a závesy, ako aj služby v oblasti stavebníctva, relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou v ich prípade je jednak odborná spotrebiteľská verejnosť, ako aj bežný spotrebiteľ. Z uvedeného je zrejmé, že spotrebiteľská verejnosť tovarov starších ochranných známk, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané dobré meno, a nárokových tovarov a služieb prihláseného označenia sa prekrýva.

Orgán rozhodujúci o rozklade upozorňuje, že samotná skutočnosť, že relevantní spotrebiteľia tovarov a služieb prihláseného označenia poznajú staršie ochranné známky, nemusí automaticky znamenať, že si medzi kolíznymi označeniami vytvoria súvislosť. Je potrebné zdôrazniť, že spojenie medzi porovnávanými označeniami sa bude ťažšie vytvárať v prípadoch, keď sú trhové odvetvia, ktorých sa kolízne tovary a služby týkajú, vzdialené v tom zmysle, že prepojenie medzi príslušnými segmentmi nie je pre spotrebiteľov zrejmé. V takýchto prípadoch musí namietateľ možnosť vzniku prepojenia medzi kolíznymi označeniami odôvodniť, a to odkazom na inú súvislosť medzi jeho činnosťami a činnosťami prihlasovateľa, napríklad ak sa staršia ochranná známka využíva mimo svojho prirodzeného odvetvia trhu, napríklad prostredníctvom udeľovania licencií alebo obchodovania. Z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-459/18 z 28. februára 2019, „PEPERO original“, bod 182, vyplýva, že hoci existencia podobnosti medzi tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, nepredstavuje podmienku pre uplatnenie relatívneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 [ktorý korešponduje s ustanovením § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach], povaha a stupeň blízkosti dotknutých tovarov alebo služieb predstavujú faktory, ktoré sú relevantné na posúdenie toho, či existuje spojenie medzi týmito ochrannými známkami.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v preskúmanom prípade kolízne tovary a služby majú odlišnú povahu (luxusné hodiny a hodinky vs. tovary a služby v oblasti stavebníctva, železiarsky tovar, tovary slúžiace na zariadenie interiéru), odlišný účel (určenie času, ale aj luxusná ozdoba nositeľa hodín vs. postavenie stavby, dodanie rôznych stavebných materiálov, polozenie sietí, zariadenie nábytkom, dotvorenie interiéru pomocou textílií), odlišný majú aj spôsob použitia či zvyčajný obchodný pôvod (spoločnosť špecializovaná na výrobu mechanických hodín pomocou veľmi jemnej a presnej práce vs. stavebná firma, spoločnosť na výrobu kovových alebo nekovových stavebných materiálov, drobného železiarskeho tovaru, nábytkárska výroba, spoločnosti na výrobu textilných materiálov a textilných surovín, bytového textilu či plastových záclon a závesov). V súvislosti s obvyklým obchodným pôvodom je v tomto prípade potrebné tiež uviesť, že na výrobu tovarov, pre ktoré staršie ochranné známky získali dobré meno, sú potrebné osobité vedomosti a zručnosti, a preto je vylúčené, aby ten istý subjekt na trhu poskytoval kolízne tovary a služby, a teda ani relevantný spotrebiteľ sa nebude domnievať, že by dotknuté tovary a služby mohli pochádzať od rovnakého subjektu. Inými slovami, je nepravdepodobné, že by si spotrebiteľ pri stretnutí s tovarmi a službami označenými prihláseným označením spomenul na tovary namietateľa. Kolízne tovary a služby nie sú ani komplementárne (v zmysle, že jedno nie je nevyhnutne potrebné pre použitie druhého), ani si na trhu navzájom nekonkurujú. Rovnako distribučné kanály, resp. predajné miesta sú úplne odlišné, spotrebiteľ využívajúci ponuku stavebných služieb alebo nakupujúci stavebné materiály či výrobky určené na zariadenie priestorov zvyčajne nakupuje vo veľkometrážnych obchodoch so stavebninami, v obchodoch s nábytkom, bytovým textilom a inými bytovými doplnkami, a sústredí sa na úplne iné kritériá ako spotrebiteľ zvažujúci kúpu luxusných a veľmi drahých hodín v špecializovaných obchodoch alebo cez autorizovaných predajcov. Jediné, čo majú dotknuté tovary a služby spoločné, je široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá pozná luxusné výrobky „ROLEX“, avšak to neznamena, že si pri strete s prihláseným označením, vzhľadom na vzdialenosť jednotlivých segmentov trhu, na tieto výrobky spomenie.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že napriek podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho a fonetického hľadiska a napriek tomu, že tieto staršie ochranné známky získali silné dobré meno pre časť zapísaných tovarov, kolízne tovary a služby patria do tak odlišných segmentov trhu, že nie je možné predpokladať, že relevantnému spotrebiteľovi sa pri stretnutí s tovarmi a službami prihlasovateľa automaticky vytvorí spojitost so staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Namietateľ pritom v podaných námietkach neuviedol žiadne skutočnosti, ktoré by poukázali na to, akým spôsobom môžu byť prepojené výrazne odlišné segmenty trhu,

do ktorých dotknuté tovary namietateľa, pre ktoré staršie ochranné známky získali dobré meno, a tovary a služby, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, spadajú.

Namietateľ v rozklade uviedol viaceré argumenty týkajúce sa zásahov do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známk (nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena, známosti a prestíže starších ochranných známk, prihlasovateľ môže tak požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia a financií za dlhšie časové obdobie, pozícia prihlasovateľa na trhu by bola zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, a to na úkor namietateľa, používaním prihláseného označenia vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám, ktoré nie sú také kvalitné a spoľahlivé ako tovary namietateľa, by mohlo dôjsť k ujme na dobrom mene starších ochranných známk, používaním podobného prihláseného označenia môže byť oslabená rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk).

V tejto súvislosti je však potrebné uviesť, že zásahy do práv zo starších ochranných známk sú dôsledkom toho, že príslušná skupina verejnosti si vytvorí medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami súvislosť, spojenie. Existencia takejto väzby v povedomí príslušnej skupiny verejnosti medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami je teda implicitným základným predpokladom na uplatnenie ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. V preskúvanom prípade neexistencia akejkoľvek podobnosti medzi kolíznymi tovarmi a službami vylučuje vytvorenie akejkoľvek súvislosti medzi porovnávanými označeniami. Nie je pravdepodobné, že by sa imidž týkajúci sa kvality tovarov starších ochranných známk spájaný najmä s luxusnými hodinami mohol preniesť na tovary a služby týkajúce sa stavebníctva a zariadenia interiérov, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie. Vzhľadom na to, že v predmetnom prípade je vylúčený vznik prepojenia medzi kolíznymi označeniami v mysli spotrebiteľov, nebude dochádzať k ťaženiu alebo ujme na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že napriek tomu, že v niektorých čiastkových otázkach dospel k odlišným záverom ako prvostupňový orgán (porovnanie prihláseného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou z fonetického a sémantického hľadiska, prihliadnutie aj na prvú staršiu ochrannú známk, relevantná verejnosť, z pohľadu ktorej je potrebné hodnotiť vytvorenie súvislosti medzi porovnávanými označeniami), rovnako ako prvostupňový orgán dospel k záveru, že vzhľadom na úplne odlišný segment trhu kolíznych tovarov a služieb si relevantná spotrebiteľská verejnosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nevytvorí súvislosť, a teda v preskúvanom prípade nie je možné konštatovať ťaženie alebo ujmu na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk. Orgán rozhodujúci o rozklade preto konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli naplnené všetky kumulatívne podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a teda prvostupňový orgán rozhodol správne, keď podané námietky zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

PRK Partners s. r. o., Suché mýto 1, 811 03 Bratislava 1

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