

*Banská Bystrica 14.05.2024  
MOZ 1279757/N-38-2024*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej namietateľ) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1279757 „Tick different“ majiteľa SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.), Nicolas G. Hayek Strasse 1, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 17.12.2015, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1279757 „Tick different“ (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 1.4.2016 podľa § 30 v nadväznosti na § 47 ods. 3 a v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach podané námietky, týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je okrem iných majiteľom starších ochranných známk EÚ, a to č. 671321 „THINK DIFFERENT“, č. 4415063 „THINK DIFFERENT“ a č. 845461 „THINK DIFFERENT“.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ uviedol, že sporné označenia sú zhodne dvojslovné, vyhotovené veľmi podobným typom písma. Ide o slovné prvky takmer rovnakej dĺžky, pričom prvý slovný prvok „THINK vs Tick“ má zhodné prvé, stredné aj posledné písmeno. Druhý slovný prvok „DIFFERENT“ je úplne zhodný. Označenia sú podľa názoru namietateľa z vizuálneho hľadiska veľmi podobné.

Z fonetického hľadiska namietateľ tiež konštatoval výraznú podobnosť, pretože fonetická reprodukcia prvých slovných prvkov sa bude líšiť len v jednej hláske a druhý slovný prvok je interpretovaný zhodne.

Namietateľ pri sémantickom porovnaní poukázal na to, že spotrebiteľ pravdepodobne nebude poznať význam slovných prvkov, ktorými sú označenia tvorené, t. j. bude ich vnímať ako fantazijné, a preto sémantické hľadisko spotrebiteľovi pri ich odlíšení nepomôže.

Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že sporné označenia sú si veľmi podobné a zároveň zdôraznil, že staršie ochranné známky EÚ majú dobré meno.

Namietateľ upozornil, že staršia ochranná známka EÚ „THINK DIFFERENT“ bola prvýkrát použitá v roku 1997 v reklamnej kampani spoločnosti namietateľa, keď sa na záver reklamy objavilo výrazne umiestnené logo spoločnosti Apple Inc. nad sloganom Think Different. Od tohto obdobia namietateľ propaguje a predáva svoje produkty pod logom THINK DIFFERENT po celom svete.

Ochranné známky „THINK DIFFERENT“ používal v tlačенých reklamách, ktoré boli publikované vo významných časopisoch, ako napr. Newsweek a Time. Ďalšie reklamy sa zameriavali viac na imidž značky ako na konkrétne produkty, a ochranné známky „THINK DIFFERENT“ sa tak zobrazovali s portrétmi známych osobností, napr. Jim Henson, Maria Callas, Miles Davis, Joan Beaz. V rokoch 1997 až 1998 namietateľ používal ochranné známky „THINK DIFFERENT“ na plagátoch spoločnosti Apple Inc. a v roku 2000 vytvoril ďalší rad plagátov, ktoré obsahovali staršie ochranné známky „THINK DIFFERENT“, ktoré boli distribuované prostredníctvom vzdelávacích kanálov. Od roku 2009 boli na obaloch počítačov iMac uvedené staršie ochranné známky „THINK DIFFERENT“. V roku 1998 reklamná kampaň THINK DIFFERENT vyhrala cenu Primetime Emmy Award a v roku 2000 cenu Grand Effie Award.

V ďalšej časti námietok namietateľ upozornil, že na propagáciu svojich označení vynakladá množstvo finančných prostriedkov a priložil údaje o tržbách spoločnosti namietateľa v rokoch 2000 až 2015. Rovnako predložil tabuľku s údajmi o vynaložených nákladoch na reklamu v rokoch 1992 až 2013.

Podľa názoru namietateľa z uvedeného vyplýva, že reklamná kampaň na označenie „THINK DIFFERENT“ bola veľmi rozsiahla a intenzívna a výrazným spôsobom zasiahla do povedomia verejnosti. Ako príklad namietateľ uviedol článok zo 6.10.2011 uverejnenom na webovej stránke Creative Criminal, v ktorom sa píše o tom, že kampaň namietateľa „THINK DIFFERENT“ je jednou z najúspešnejších kampaní v histórii reklamy.

V závere námietok namietateľ poukázal na kumulatívne zákonné podmienky § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a zdôraznil, že namietateľ je majiteľom starších ochranných známk EÚ „THINK DIFFERENT“, ktoré sú podobné so zverejnenou známkou „Tick different“. Staršie ochranné známky majú dobré meno na území EÚ, čo vyplynulo z predložených dôkazov, z dôkazov ďalej vyplynulo, že staršie ochranné známky majú dobrú povesť a sú známe v takej miere, že na strane verejnosti sa vytvára okamžitá asociácia s obchodným pôvodom tovarov. Namietateľ skonštatoval, že pri použití veľmi podobného označenia „Tick different“ aj na nepodobných tovaroch vzniká veľké nebezpečenstvo, že imidž ochranných známk „THINK DIFFERENT“ a vlastnosti s nimi spojené sa prenesú na výrobky prihlasovateľa tak, že obchodovanie s nimi bude mať prihlasovateľ uľahčené práve kvôli asociácii so staršími ochrannými známkami. Namietateľ podotkol, že prihlasovateľ sa tak snaží využiť atraktivnosť starších ochranných známk, ich dobré meno a prestíž a využívať tak obchodné úsilie, ktoré vyvinul namietateľ. Podľa namietateľa by používanie podobného označenia bolo na ujmu dobrému menu starších ochranných známk, mohlo by dôjsť k využívaniu dobrého mena starších ochranných známk vo svoj prospech.

Namietateľ tak na základe svojho vyjadrenia podporeného množstvom dokladov uviedol, že sú splnené všetky zákonné podmienky na naplnenie uplatneného ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto navrhol úradu odmietnuť ochranu ochrannej známke „Tick different“ pre územie Slovenskej republiky pre všetky prihlasované tovary v triede 14.

Listom úradu z 13.6.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení úradu doručenom 11.8.2016 uviedol, že s tvrdeniami namietateľa nesúhlasí, a to najmä preto, že staršie ochranné známky EÚ sú zapísané pre iné tovary, ako je prihlasovaná zverejnená známka pre tovary v triede 14. Ďalej prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ neuniesol dôkazné bremeno, pretože v podaných námietkach odkazuje na reklamnú kampaň THINK DIFFERENT, ktorá prebiehala od roku 1997 a skončila v roku 2002, t. j. 14 rokov už reklamná kampaň nie je aktívna. Ďalej prihlasovateľ upozornil, že staršie ochranné známky „THINK DIFFERENT“ neboli používané na konkrétnom produkte, resp. výrobku namietateľa, ale vždy boli používané len v reklame ako všeobecné označenie s cieľom propagovať spoločnosť namietateľa.

Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že spotrebiteľská verejnosť si nikdy v minulosti nespájala a ani v súčasnosti nespája ochranné známky „THINK DIFFERENT“ s konkrétnym výrobkom alebo službou namietateľa, pretože spotrebiteľ nemal šancu prísť do kontaktu s takto označovanými tovarmi alebo službami.

K predloženým tabuľkám o tržbách spoločnosti namietateľa (1992 až 2013) prihlasovateľ uviedol, že nijakým spôsobom nepreukazujú, že tieto súvisia práve s používaním ochranných známok „THINK DIFFERENT“. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ podotkol, že reklamná kampaň THINK DIFFERENT bola ukončená v roku 2002 a od tohto roku ochranné známky neboli používané, okrem tvrdeného používania namietateľom na obaloch výrobkov iMAC. Prihlasovateľ zdôraznil, že ochranné známky namietateľa tak neboli používané 14 rokov pred podaním prihlášky zverejnenej známky, zároveň ochranné známky neboli používané v súvislosti s konkrétnymi tovarmi a službami, a preto si v súčasnosti priemerný spotrebiteľ ochranné známky „THINK DIFFERENT“ nebude spájať s osobou namietateľa a jeho tovary a služby nebude identifikovať s týmito ochrannými značkami.

K tvrdeniam namietateľa o používaní starších ochranných známok na osobných počítačoch iMAC prihlasovateľ uviedol, že ide len o umiestnenie ochranných známok na technickom štítku nalepenom na obale výrobku iMAC (predložená fotografia štítku), a preto podľa prihlasovateľa takéto použitie nespĺňa požiadavku skutočného používania ochrannej známky. V nadväznosti na uvedené prihlasovateľ upozornil, že s takto umiestnenou ochrannou značkou verejnosť bežne nepríde do kontaktu a následne tak nemôže identifikovať tovary. Túto funkciu podľa prihlasovateľa plní označenie výrobku iMAC a nie propagačné označenie „THINK DIFFERENT“.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ podotkol, že označenie „THINK DIFFERENT“ na reklamnú kampaň namietateľa bolo použité ako ironická odpoveď na motto spoločnosti IBM „THINK“. V žiadnom prípade tak nemožno hovoriť o tom, že ochranné známky namietateľa si spotrebiteľská verejnosť bude automaticky spájať s tovarmi a službami namietateľa, keď priami konkurenti používajú podobné označenia, resp. namietateľ vytvoril svoje označenie na reklamnú kampaň ako odpoveď na používanie označenia jeho konkurentom – spoločnosťou IBM.

V závere vyjadrenia k námietkam prihlasovateľ uviedol, že z predložených dôkazov namietateľom nevyplývalo získanie dobrého mena pre staršie ochranné známky „THINK DIFFERENT“, a preto si priemerný spotrebiteľ nebude staršie ochranné známky „THINK DIFFERENT“ spájať s tovarmi či službami namietateľa. Vzhľadom na uvedené nemôže zverejnená známka ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena alebo byť na ujmu rozlišovacej spôsobilosti a dobrému menu starších ochranných známok. Ďalej prihlasovateľ skonštatoval, že pri porovnávaní zverejnenej známky „Tick different“ so staršími ochrannými značkami je nutné klásť dôraz na prvý slovný prvok v označeniach, na ktorý spravidla spotrebiteľská verejnosť kladie väčší dôraz. V predmetnom prípade je dôležité sémantické hľadisko, pričom prihlasovateľ zdôraznil, že sporné označenia odkazujú na spôsob myslenia vs fungovanie hodínok – tikanie. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že práve pri sloganoch je dôležitý ich význam, keďže ten poskytuje určitý odkaz verejnosti a ten je v danom prípade úplne odlišný.

Prihlasovateľ navrhol úradu námietky zamietnuť v celom rozsahu.

Úrad v ďalšom konaní zistil, že proti starším ochranným značkám EÚ č. 671321 (tr. 9, 16), č. 4415063 (tr. 9, 38, 41) a č. 845461 (tr. 9, 16, 38), na ktorých boli založené predmetné námietky, boli podané návrhy na ich zrušenie. Prihlasovateľ aj namietateľ boli listom úradu z 1.12.2016 oboznámení o skutočnosti, že úrad bude v konaní o prihláške zverejnenej známky MOZ 1280843 pokračovať až po právoplatnom ukončení konania o predmetných starších ochranných značkách, na ktorých boli námietky založené. Po právoplatnom ukončení konania o starších ochranných značkách pred EUIPO zostala v platnosti ochranná známka EÚ č. 671321 zapísaná len pre tovary v triede 16 a ochranná známka EÚ č. 4415063 zapísaná len pre služby v triede 38. Staršia ochranná známka EÚ č. 845461 bola zrušená.

**Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

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

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

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná ochranná známka **Tick different**, číslo spisu MOZ 1279757, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom SWATCH AG (SWATCH SA)(SWATCH LTD.), Jakob-Stämpfli-Strasse 94, CH-2502 Biel/Bienne, Švajčiarsko, zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 24.12.2015, s dátumom podania vyplývajúcim z uplatnenej priority od 16.7.2015 s účinkami v Slovenskej republike, zapísaná pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- ochrannej známky EÚ „THINK DIFFERENT“ č. 671321 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 7.11.1997, ktorá je zapísaná pre tovary „*manuals sold with computer equipment*“ (manuály predávané s počítačovým vybavením) v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- ochrannej známky EÚ „THINK DIFFERENT“ č. 4415063 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 29.4.2005, ktorá je zapísaná pre služby „*telecommunications services*“;

*communications via electronic platforms; electronic data interchange services; telecommunications services for file creation, maintenance and document and information exchange services; communications services via the intranet, extranet, internet and other electronic means; provision of telecommunications access to databases and the internet; information services relating to all the aforesaid services including such services provided via the Internet; information about telecommunication; rental of message sending apparatus; rental of modems; rental of telecommunication equipment; rental of telephones; sending apparatus (rental of message -); telecommunication (information about -)“ (telekomunikačné služby, komunikácia prostredníctvom elektronickej platformy, služby v oblasti elektronickej výmeny dát, telekomunikačné služby na vytváranie súborov, údržbu, služby výmeny dokumentov a informácií, komunikačné služby cez intranet, extranet, internet a iné elektronické prostriedky, poskytovanie telekomunikačného prístupu k databázam a internetu, informačné služby spojené so všetkými uvedenými službami, vrátane takých služieb, ktoré sú poskytované cez internet, informácie v oblasti telekomunikácií, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom modemov, prenájom telekomunikačného vybavenia, prenájom telefónov, prenájom prístrojov na prenos správ, informácie o telekomunikáciách) v triede 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Ako už bolo uvedené, namietateľ v rámci podaných námietok uplatnil tri ochranné známky EÚ č. 671321, č. 4415063 a č. 845461. Z výpisov z príslušného registra vedenom EUIPO je zrejmé, že ochranné známky EÚ č. 671321 a č. 4415063 boli čiastočne zrušené, ochranná známka EÚ č. 845461 bola zrušená v celom rozsahu.

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

Namietateľ konštatoval, že staršie ochranné známky majú na území EÚ a v Slovenskej republike dobré meno, čo preukazujú predložené dôkazy. Uviedol, že zverejnená známka, ktorá je so staršími ochrannými známkami veľmi podobná, by nepoctivo ťažila z ich rozlišovacej spôsobilosti alebo by im mohla byť na ujmu. Podľa namietateľa existuje hrozba, že spotrebiteľia si spoja staršie ochranné známky so zverejnenou známkou a môžu nadobudnúť nesprávny dojem, že zverejnená známka je spojená so staršími ochrannými známkami namietateľa. Ďalej uviedol, že zverejnené označenie by mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok, ktorá by zápisom podobných označení bola rozriedená a došlo by k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Súčasne namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky majú dobrú povest' a sú známe v takej miere, že na strane verejnosti sa vytvára okamžitá asociácia s obchodným pôvodom tovarov. Namietateľ skonštatoval, že pri použití veľmi podobného označenia „Tick different“ na aj nepodobných tovaroch vzniká veľké nebezpečenstvo, že imidž ochranných známok „THINK DIFERENT“ a vlastnosti s nimi spojené sa prenesú na výrobky prihlasovateľa tak, že obchodovanie s nimi bude mať prihlasovateľ uľahčené práve kvôli asociácii so staršími ochrannými známkami. Namietateľ podotkol, že prihlasovateľ sa tak snaží využiť atraktivnosť starších ochranných známok, ich dobré meno a prestíž a využívať tak obchodné úsilie, ktoré vyvinul namietateľ. Podľa namietateľa by používanie podobného označenia bolo na ujmu dobrému menu starších ochranných známok, mohlo by dôjsť k využívaniu dobrého mena starších ochranných známok vo svoj prospech.

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

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

#### **Dobré meno staršej ochrannej známky**

Dobré meno staršej ochrannnej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannnej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannnej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannnej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannnej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannnej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannnej známky.


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

V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno prvej a druhej staršej ochrannnej známky vo vzťahu k územiu EÚ, a to v relevantnom období pred 16.7.2015. Keďže ide o staršie ochranné známky, ktoré sú zhodné, úrad ich bude v rámci posudzovania získania dobrého mena hodnotiť spoločne (ďalej aj staršie ochranné známky).

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


- výtlačok z webovej stránky [technobox.dennikn.sk](http://technobox.dennikn.sk) z 12.3.2015 – súčasťou článku *Podstata jablkového*



„Think different“ sa napíňa je vyobrazenie označenia ; v článku sa píše o tom, že spoločnosť namietateľa venovala viac ako 40 miliónov dolárov neziskovej organizácii, ktorá podporuje študentov vysokých škôl, dôkaz č. 1;

- výtlačok materiálu z 26.3.2003 poskytuje informácie o tom, ako vznikla reklamná kampaň Think different. Do reklamy boli vybrané významné osobnosti používajúce tovary iMAC, a premiéru mala 28.9. 1997. Ďalej sa v materiáli píše, že z hesla Think different sa stalo omnoho viac ako len reklamný slogan a reklamná kampaň bola ocenená napr. cenou Emmy, Effie a inými. V závere je uvedené, že minulý rok (teda ide o rok 2002) sa heslo začalo pomaly vytrácať, až bolo v polovici roka nahradené iným. Súčasťou



materiálu je vyobrazenie loga spoločnosti Apple , z obsahu výtlačku nie je možné zistiť, na akej webovej stránke či v akom médiu bol materiál zverejnený, tiež nie je možné zistiť presah reklamnej kampane na územie EÚ; dôkaz č. 2;

- výtlačok zo stránky [www.tvspoty.cz](http://www.tvspoty.cz) s článkom „Apple: Think Different (RIP Steve Jobs)“ zo 6. 10. 2011, v článku je okrem iného uvedené, že „(...) v 90-tych rokoch bol Apple v kríze, a práve s kampaňou Think Different sa im podarilo z tejto krízy dostať“. K uvedenému dôkazu je potrebné uviesť, že bol publikovaný v čase úmrtia Steva Jobsa, t. j. ako spomienka na jeho osobu, a nie ako bežná informácia pre čitateľov, pričom z článku nie je možné zistiť, aké tovary a služby boli staršími ochrannými značkami označované, tiež v ňom nie je zmienka o tom, v akých geografických oblastiach kampaň prebiehala, dôkaz č. 3;
- výtlačok z webovej stránky [www.superapple.cz](http://www.superapple.cz) obsahuje článok „Think different: kampaň, ktorá pomohla Applu späť na výsluní“ z 13.5.2011, v ňom sa opisuje vznik reklamnej kampane Think different v roku 1997, v kampani sa objavovali fotografie slávnych osobností pracujúcich na výrobkoch iMAC, pričom na fotografiách bolo umiestnené aj logo – nahryznuté jablko a slovné spojenie „Think different“, zo samotného doménového mena tejto webovej stránky „superapple.cz“, ktoré obsahuje časť názvu

spoločnosti namietateľa Apple Inc., je zrejmé, že ide o webové miesto, ktoré je venované namietateľovi a jeho tovarom. Väčšinu čitateľov tohto webu budú predstavovať fanúšikovia namietateľa majúci o neho a jeho výrobky zvýšený záujem. Preto akékoľvek informácie na tomto webe, vrátane informácií o kampani Think different, predstavujú informácie cielené viac menej na odberateľov, prípadne fanúšikov namietateľa, alebo odborníkov na počítačové technológie či marketing. Okrem toho, z obsahu článku nie je možné identifikovať tovary a služby označované staršími ochrannými známkami, dôkaz č. 4;

- výtlačok článku z webu [www.ceskyamac.cz](http://www.ceskyamac.cz) s názvom „Apple Think Different kampaň“ z 30. 12. 2012. V článku sa uvádza obdobie trvania reklamnej kampane Think Different - od 1997 do roku 2002. Zároveň článok obsahuje informácie o tom, že „kampaň sa skladala z dvoch hlavných častí, televíznej reklamy a tlačenej kampane. Televízna reklama sa skladala z čiernobielych záznamov významných historických osobností, vrátane Alberta Einsteina, Boba Dylana, Martina Luthera Kinga, Richarda Bransona, Johna Lennona s Yoko Ono, Richarda Buckminstera Fullera, Thomase Alvy Edisona, Mahammada Aliho, Teda Turnera, Marie Callasové, Mahatmy Ghandi, Amelie Earhartové, Alfreda Hitchcocka, Marthy Grahamové, Jima Jensona, Franka Lloyda Wrighta a Pabla Picassa. Reklama končí záberom na mladé dievča Shaan Sahotovou otvárajúce zatvorené oči, ako by pred sebou videla budúcnosť“. V tomto článku



bolo tiež uvedené logo, ktoré sa v kampani v tvare použilo. Slogan Think different nebol použitý samostatne, ale vždy v spojení s iným označením namietateľa v tvare nahryznutého jablka, pričom na plagátoch s podobizňami rôznych osobností bolo logo uvedené vo farebnom, ako aj v čiernobielym vyhotovení. Zo samotného názvu webovej stránky je opäť zrejmé, že je pripravovaný fanúšikmi tovarov spoločnosti namietateľa, a preto opäť možno predpokladať, že článok pochádza od používateľov tovarov namietateľa. Tento článok budú teda cielene vyhľadávať fanúšikovia, rovnako ako pri predchádzajúcom dôkaze, ani v tomto dôkaze nie sú špecifikované tovary či služby, ktoré by boli označované staršími ochrannými známkami, dôkaz č. 5;

- výtlačok s podrobnými informáciami o reklamnej kampani Think different z 22.11.2013 v anglickom jazyku; v závere materiálu je uvedený odkaz na video zverejnené na sociálnej sieti Youtube, nie je možné identifikovať, kde bol výtlačok zverejnený, dôkaz č. 6;
- výtlačok prekladu článku z 9.11.2009, ktorý bol pôvodne uverejnený na stránke [www.cultofmac.com](http://www.cultofmac.com) – predložený výtlačok je v českom jazyku, tak možno predpokladať, že ho pre českého spotrebiteľa pripravil O. Holzman, avšak z výtlačku nie je možné zistiť, na akej webovej stránke či v inom médiu bol následne zverejnený. Článok predstavuje prepis rozhovoru s Kenom Segallom, ktorý stál za vznikom názvu iMac a tiež za reklamnou kampaňou Think different; ktorá bola uvádzaná päť rokov, informácie uvedené v danom článku nevytvádzajú o tom, na akých tovaroch či službách bolo označenie umiestňované a tiež o tom, že by kampaň Think different bola prezentovaná aj v Európskej únii, dôkaz č. 7;
- výtlačok článku/blogu s názvom „Pozri si tri najoriginálnejšie reklamy v histórii značky“ z webovej stránky [www.innocentstore.sk](http://www.innocentstore.sk) - z 24.2.2016 (mimo relevantného obdobia), ktorý opisuje a hodnotí reklamu Think different. Uvedená webová stránka pre okruh svojich čitateľov sprostredkúva ...každý týždeň nové zábavné tipy, triky, recenzie a informácie pre Apple fanúšikov. Na stránke okrem recenzií a rôznych rád pre užívateľov tovarov namietateľa funguje eshop týchto tovarov. Možno povedať, že ide o webovú stránku určenú pre užívateľov a fanúšikov tovarov spoločnosti Apple Inc. Z obsahu, ktorý článok ponúka, nie je možné zistiť, aké tovary a služby boli označované staršími ochrannými známkami „THINK DIFFERENT“; dôkaz č. 8;
- výtlačok z webovej stránky [www.creativecriminals.com](http://www.creativecriminals.com) zo 6.10.2011 – dôkaz je v anglickom jazyku a okrem iného sa v článku píše, že „(...) počas 90-tych rokov bol Apple v kríze, a iba vďaka kampani Think Different sa im podarilo z tejto krízy dostať“. Článok bol publikovaný v čase úmrtia Steva Jobsa ako spomienka na jeho osobu, a nie ako informácia pre dlhodobého čitateľa, pričom tak ako pri skôr uvedených dôkazoch, ani v tomto článku nie je zmienka o tovaroch či službách, ktoré boli označované staršími ochrannými známkami, dôkaz č. 9;



- výtlačok článku *Apple Think Different Campaign* z webovej stránky [www.theinspirationroom.com](http://www.theinspirationroom.com) zo 7.10.2005 obsahuje informácie v anglickom jazyku o úspešnej televíznej reklame Think different spoločnosti namietateľa z roku 1997, článok neobsahuje informácie o tom, akých tovarov sa týkala, dôkaz č. 10;
- výtlačok zo stránky [www.andrewamj.com](http://www.andrewamj.com) s krátkym úryvkom z článku v anglickom jazyku „*Steve Jobs Explains Think Different – Apple’s Best Brand Advertising Campaign of All-Time*“, informácie sa týkajú reklamnej kampane z roku 1997 Think Different a Steve Jobs je podľa autora všeobecne považovaný za najlepšieho obchodníka, podnikateľa 21. storočia, ide o nedatovaný výtlačok, bez informácie o tom, či reklama bola propagovaná aj na území EÚ a akých tovarov a služieb sa týkala, dôkaz č. 11;
- kópie častí výročných správ – časti výročných správ z rokov 1994 až 2015 o činnosti spoločnosti namietateľa Apple Inc. sú v anglickom jazyku a poskytujú napr. informácie o predaji produktov spoločnosti Apple Inc. v USA, EÚ, Japonsku, Číne či Kanade (išlo o produkty Macintosh, iMAC, iBook, Power Book) od roku 1994 so stúpajúcou tendenciou, tiež obsahujú informácie o novootvorených predajniach spoločnosti namietateľa. Vo výročných správach (interné materiály spoločnosti) však nebolo možné identifikovať staršie ochranné známky „THINK DIFFERENT“ a nevyplýva z nich ani skutočnosť, či predmetná reklamná kampaň bola realizovaná na území EÚ a tiež k akej spotrebiteľskej verejnosti sa výročné správy dostali, keďže sídlo spoločnosti namietateľa je v USA, dôkaz č. 12;
- namietateľ v odôvodnení námietok uviedol sumáre o čistých tržbách spoločnosti Apple Inc. v Európe od 2000 do 2015 so stúpajúcou tendenciou a tiež sumáre za náklady vynaložené na reklamu za roky do 1992 do 2013, rovnako so stúpajúcou tendenciou. Údaje z tabuliek nemožno stotožniť s konkrétnymi výrobkami, ani s označením „THINK DIFFERENT“, údaje možno skôr charakterizovať ako vynaložené finančné prostriedky na propagáciu spoločnosti Apple Inc. a tiež tržby spoločnosti Apple Inc.; dôkaz č. 13.

Spolu s vyjadrením k námietkam prihlasovateľ predložil:

- nedatovaný výtlačok z webovej stránky [https://en.wikipedia.org/wiki/Think\\_\(IBM\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Think_(IBM)), s dátum poslednej úpravy 13.4.2016, kde je okrem iného uvedené, že „The Apple slogan, „Think Different“ has been widely taken as a response to IBM's THINK“, t. j. „Slogan Applu „Think Different“ sa bežne považuje za odpoveď na slogan THINK používaný spoločnosťou IBM“. Zároveň výtlačok obsahuje informáciu o tom, že motto „THINK“ spoločnosť IBM používala od roku 1914.
- nedatovaný printscreen stránky <https://arstechnica.com/apple/2012> s vyobrazením technického štítku nalepeného na obale tovaru Macintosh, na ktorom je vedľa názvu tovaru uvedené slovné spojenie „Think different“;
- nedatovaný výtlačok z webovej stránky anglickej verzie wikipédie, ktorý obsahuje informácie o slogane Think different používanom spoločnosťou Apple Inc. a o vzniku reklamy s týmto sloganom v roku 1997 (reklama bola propagovaná do roku 2002), pričom tento slogan bol chápaný ako odpoveď na motto Think



spoločnosti IBM. Súčasťou výtlačku je vyobrazenie loga v tvare

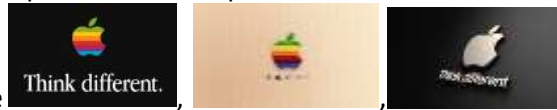
Namietateľ konštatoval preukázanie dobrého mena v súvislosti s jeho ochrannými známkami č. 671321 a č. 4415063, ktoré sú ochrannými známkami EÚ, preto ich dobré meno je potrebné preukázať na území Európskej únie, a to pre tovary a služby v triedach 16 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


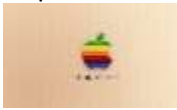

Relevantným obdobím na preukázanie dobrého mena starších ochranných známok je obdobie pred podaním prihlášky zverejnenej známky, t. j. pred 16.7.2015. Namietateľ predložil dôkazy, z ktorých niektoré



nie sú datované, avšak z ich obsahu je možné určiť vzťah k relevantnému obdobiu, niektoré dôkazy neobsahujú zdroj či miesto, kde boli zverejnené. Detailne boli uvedené skutočnosti opísané pri vymenovaní všetkých namietateľom predložených dôkazov.

Z analýzy namietateľom predložených dôkazných prostriedkov, ktoré sa vzťahujú na relevantné obdobie, vyplýva, že označenie „THINK DIFFERENT“ bolo používané buď v podobe slovného označenia alebo ako



označenia graficky spracované, a to v podobe , , . Tieto označenia boli používané v súvislosti s reklamnou kampaňou, ktorú namietateľ pod názvom „Think different“ realizoval v období rokov 1997–2002. Podľa uvedených dôkazov išlo o originálnu a úspešnú reklamnú kampaň v podobe televízneho spotu a tiež tlačенých materiálov, ktorá pomohla namietateľovi zvýšiť odbyt jeho výrobkov v čase, keď spoločnosť stagnovala, „(...) v 90-tych rokoch bol Apple v kríze, a práve s kampaňou Think Different sa im podarilo z tejto krízy dostať“ (napr. dôkaz č. 3).

Z obsahu predložených článkov (dôkazy č. 3, 4 a 5) vyplýva, že povedomie o reklamnej kampani Think Different neutíchlo ani po roku 2002, kedy kampaň skončila a autori týchto článkov sa k nej sporadicky vracajú. Avšak v tejto súvislosti je nutné uviesť, že z obsahov článkov je zrejme, že ich autori sa venujú publicistike zameranej na spotrebnú elektroniku či informačné technológie, preto majú o danej problematike široké znalosti a častokrát poznajú aj ich historický či marketingový kontext (napr. dôkaz č. 2 a 7). V prípade niektorých webových stránok (superapple.cz, ceskymac) ide dokonca o stránky, ktoré vo svojom doménovom mene priamo odkazujú na namietateľa či jeho výrobky. V súvislosti s uvedeným je tak nutné uviesť, že webové stránky sú určené najmä fanúšikom spoločnosti Apple Inc. a jej výrobkom, t. j. verejnosti, ktorá má o túto spoločnosť a jej tovary zvýšený záujem.

Znalosť reklamného sloganu Think Different ku dňu podania prihlášky zverejnenej známky tak možno chápať ako sprostredkovanú, a to najmä tou časťou spotrebiteľskej verejnosti, ktorá má v obľube výrobky spoločnosti Apple Inc., a preto si aj vyhľadáva informácie o jej histórii, marketingu a výrobkoch. Z predložených dôkazov však nie je možné zistiť, koľko čitateľov sa reálne s článkami stretlo, aby sa mohli s danými informáciami oboznámiť. Rovnako tak z nich nemožno zistiť, v akých geografických oblastiach táto reklamná kampaň prebiehala, a teda či prebiehala aj v niektorom z členských štátov Európskej únie, keďže spoločnosť namietateľa sídli v Spojených štátoch amerických a predložené dôkazy zacielenie na územie EÚ nepreukazujú.

Predložené dôkazy obsahujú všeobecné informácie o reklamnom slogane Think Different, t. j. o názve a hlavnom motíve reklamnej kampane namietateľa v rokoch 1997 až 2002, o prípravách reklamnej kampane. Z týchto dôkazov, ako už bolo uvedené, nie je zrejme, že by uvedená reklamná kampaň so sloganom Think Different prebiehala aj v štátoch Európskej únie. Predložené dôkazy predstavujú najmä články a iné materiály z internetu, a z nich nie je možné vyvodiť rozsah, čas a intenzitu používania starších ochranných známk na území Európskej únie pre tovary a služby, pre ktoré sú tieto ochranné známky zapísané. Zo žiadneho z predložených dôkazov nevyplýva, že by namietateľ staršie ochranné známky používal na označovanie svojich tovarov a služieb, teda že by tovary a služby namietateľa, označené „Think Different“, boli na území Európskej únie pred dňom podania zverejnenej známky, predávané alebo by pod týmto označením boli poskytované služby.

Skôr možno na základe predložených dôkazov konštatovať, že namietateľ reklamnou kampaňou „Think Different“ propagoval v rokoch 1997 až 2002 seba, a to ako výrobcu tovarov vlastnej proveniencie v čase, keď spoločnosť Apple Inc. stagnovala. Ochranné známky „THINK DIFFERENT“ tak namietateľ používal ako propagačný slogan, ktorým opisoval svoje výrobky a najmä svoju filozofiu či prístup uplatňovaný pri ich vývoji *Mysliet inak/odlišne* (dôkazy č. 3, 5 a 7) a nie za účelom označovania svojich výrobkov či služieb.

Status ochrannej známky s dobrým menom vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti ochrannú známku v dôsledku jej používania v relevantnom období poznala a na to, aby uvedené bolo možné konštatovať, je potrebné, aby namietateľ v konaní dôkazmi preukázal najmä podiel na trhu, ktorý ochranná známka má, intenzitu, geografický rozsah a tiež dobu používania a rozsah investícií

vynaložených na jej propagáciu. Z predložených dôkazov pozostávajúcich najmä z webových stránok s rôznymi príponami obsahujúcich informácie o kampani Think Different možno predpokladať, že sa s ich obsahom mohla zoznámiť aj relevantná spotrebiteľská verejnosť na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky, vzhľadom na dostupnosť internetu, pre potreby získania dobrého mena ochranných známk je ale účelné, aby takéto informácie namietateľ doložil, keďže dôkazné bremeno je na jeho strane. V danom prípade namietateľ pri článkoch z internetu neuviedol ich pôvod či návštevnosť, nepredložil dôkazy, z ktorých by bolo zrejmé, že staršie ochranné známky sa používali na tovaroch či službách a v akých krajinách. Zároveň vo viacerých prípadoch išlo o webové stránky, ktoré boli venované spoločnosti namietateľa, jeho činnosti, marketingu a jeho tovarom. Preto bez doloženia ďalších dôkazov, ktoré by preukazovali, koľko spotrebiteľov a z akých štátov EÚ si uvedené články prečítalo, sú predložené materiály nedostatočné. Predložené časti výročných správ predstavujú interné materiály spoločnosti, ktoré hovoria o činnosti či hospodárskych výsledkoch spoločnosti, avšak ide o dôkazy pochádzajúce rovno od namietateľa a ich hlavným účelom je propagovať jeho imidž, zároveň sa v nich vôbec nenachádzalo slovné spojenie „Think Different“, tzn. že tieto dôkazy možno v predmetnom prípade tiež vyhodnotiť ako nedostatočné. V predložených častiach výročných správ sú uvedené konkrétne výrobky spoločnosti Apple Inc. - iMac, iBook, Macintosh, Power Book, ktoré boli predmetom predaja v daných rokoch, najpodstatnejšie však je, že z dôkazov nevyplýva, že by nejaký tovar, resp. služby, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané boli označené alebo spájané so slovným spojením „Think Different“.

Namietateľ tiež poukázal na to, že reklamná kampaň „Think Different“ bola ocenená v roku 1998 cenou „Emmy Awards“ a v roku 2000 cenou „Grand Affie award“. Uvedené nepodložil žiadnym relevantným dôkazom, pričom ide o udeľovanie cien v Amerike, kde má namietateľ sídlo. K tvrdeniam namietateľa, že ochranné známky „THINK DIFFERENT“ používal od roku 2009 na obaloch na výrobkoch Macintosh je nutné uviesť, že svoje tvrdenie nijakým dôkazom nepodložil.

Po komplexnom posúdení všetkých dôkazov jednotlivo a vo vzájomných súvislostiach možno skonštatovať, že predložené dôkazy svedčia o dlhodobej existencii spoločnosti Apple Inc., ale nesvedčia o dobrom mene starších ochranných známk „THINK DIFFERENT“ na území EÚ vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Z obsahu dôkazov možno vyvodiť, že pod označením „Think Different“ spoločnosť namietateľa prezentovala v rokoch 1997 až 2002 úspešnú reklamnú kampaň v Spojených štátoch amerických, ktorej zámerom bolo opätovne zvýšiť povedomie a záujem o výrobky spoločnosti Apple Inc. Predmetný slogan sa tak viazal na spoločnosť namietateľa, na jeho prezentáciu, a nie na konkrétne tovary alebo služby, ktoré by boli predmetným sloganom označované, t. j. z dôkazov nevyplývalo, že by tovary a služby označené staršími ochrannými značkami „THINK DIFFERENT“ boli na území EÚ v relevantnom období predávané alebo že by pod týmto označením boli poskytované služby.

Na záver možno uviesť, že preukázanie nadobudnutia statusu dobrého mena ochrannej známky vyžaduje naplnenie kvantitatívnych ukazovateľov, aby bolo zrejmé, v akej miere je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, a či je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Predložené dôkazné prostriedky boli väčšinou články a výtlačky z webových stránok, ktorých ich výpovedná hodnota a relevancia pri preukazovaní argumentov a tvrdení namietateľa bola rôzna. Tak, ako už bolo skôr uvedené, niektoré z nich nenaplnili požadované kritériá z dôvodu chýbajúceho dátumu, niektoré neobsahovali ochranné známky namietateľa, iným chýbala podpora prostredníctvom súvisiacich dokumentov na umocnenie ich objektívnej výpovednej hodnoty, iné nenaplnili územnú požiadavku. Hodnotenie namietateľom predložených dôkazov je nutné uzavrieť konštatovaním, že dobré meno ochranných známk EÚ č. 671321 a č. 4415063 „THINK DIFFERENT“, zapísaných pre tovary v triede 16 a pre služby v triede 38 preukázané nebolo.

Berúc do úvahy všetky uvedené okolnosti, skúmanie naplnenia ďalších kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných značkách je neopodstatnené, a námietkam na ňom založeným nie je možné vyhovieť.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

**Doručiť:**

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 3687/12, 851 06 Bratislava 5, Slovenská republika  
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovkého 0/13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika