



Banská Bystrica 22. 5. 2014

POZ 1252-2008/OZ 225072/I-52-2014

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Renáta Peštová RP STAMA, ul. 1. Mája č. 216, 058 01 Poprad (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 225072 „RP STAMA“ majiteľa TATRPRIM s. r. o., Vrbov č. 302, 059 72 Vrbov, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Máriou Mišľanovou, Mikovíniho 18, 040 11 Košice (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 225072 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „cestá, cestá na koláče, cestoviny, chlieb, jemné pečivo, koláče s plnkou, krekerky - slané pečivo, lístkové cesto, makaróny, maslové, tukové cesto, múčne potraviny, výrobky z múky, nekysnutý chlieb, nit'ovky, prípravky z obilnín, obľátky, palacinky, pečivo - rožky, perníky, medovníky, pirohy - cestoviny, pirôžky s mäsom, pizza, quiches - pečivo, ravioly, rezance, kuskus, sendviče, slíže, sucháre, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, špagety, tacos, tortilly, torty, zákusky, koláče, sladké žemle“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „aníz - semená, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cigória ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju, čokoláda, čokoládové nápoje, droždie, droždie do cesta, fondán, glukóza na ľudskú spotrebu, chalva, horčica, horčicová múčka, chaluhy, vodné riasy, chutneys - koreniny, chuťové prísady, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, jarná rolka, mrazené jogurty, kakao, kandis ako potrava, kapary, karamelky, karí korenie, káva, nepražená káva, kávové náhradky na báze rastlín, kávové príchute, kávovinové náhradky, kečup, klinčeky - korenie, konzervačná soľ, korenie, koreniny, anglický krém, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kurkuma ako potrava, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, ľadový čaj, lepok, obilninové lupienky, vločky, maltóza, mandľové cukrovinky, mandľové pusinky, marcipán, marinády - chuťové prísady, materská kašička na ľudskú spotrebu - nie na lekárske účely, látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť, mäsové šťavy, med, melasa, melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská voda na varenie, potravinárska múka, múka z fazule, müsli, kávovinové náhradky, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov iné ako esencie, nápoje na báze čajov, nové korenie, ocot, paradajková omáčka, sójová omáčka, muškátové orechy, ovocné želé - cukrovinky, lúpaný ovos, mletý ovos, mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená potrava, jedlé ozdoby na torty, paprika - korenina, paradajková omáčka, pastilky - cukríky, pekárské droždie, kvasnice, pivný ocot, potravinárska múka, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlínové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva, príchute - arómy, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických olejov, príchute s výnimkou éterických olejov, príchute do nápojov s výnimkou éterických olejov, propolis na ľudskú spotrebu, vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, kukuričné pukance, rastlinné prípravky ako kávové náhradky, ryža, ryžový koláč, ságo, slad na ľudskú spotrebu, prírodné sladidlá, sladké drievka - cukrovinky, sladké drievko, sladový výťažok ako potraviny, sójová múka, sójová omáčka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín, soľ s prídavkom

mletých semien zeleru, spojivá do údenín, strúhanka, suši, šafran - korenie, šalátové dresingy, omáčky do šalátov, škorica - korešina, škrob ako potrava, škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky, stužovače na šľahačky, šťavy - chuťové prísady, tabbouleh - libanonský šalát, tapioka, tapioková múka ako potrava, vanilín - vanilková náhradka, vanilka - príchut', včelia kašička na ľudskú spotrebu nie na lekárske účely, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné vločky, ovsené vločky, morská voda na varenie, výrobky z kakaa, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, jedlé ozdoby na zákusky, príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií, šalátové zálievky, zázvor, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, prísady do zmrzliny ako spojivo, zmrzlinové poháre, zmrzlina, zvitky, žuvačky nie na lekárske použitie; konzervované záhradné bylinky ako chuťové prísady“ v triede 30, pre tovary a služby v triedach 29, 31, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 29.06.2011 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 225072 „RP STAMA“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktorý sa týka všetkých tovarov a služieb v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že označenie „RP STAMA“ vytvoril a používal už pred zápisom napadnutej ochrannej známky do registra. Ďalej poukázal na rozhodnutie úradu POZ 1252-2008/ OZ 225072 I/17-2011, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú, podaný právny nástupcom navrhovateľa, ktorý vznikol až po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa majiteľ vedel o tom, že označenie „RP STAMA“ už niekto viac ako 10 rokov používa na označovanie svojich výrobkov a činností.

Navrhovateľ uviedol, že ako podnikateľ začal v roku 1998 podnikat' v živnosti - výroba hotových jedál a polotovarov pod obchodným menom Renáta Peštová RP a od 23.09.1998 bolo obchodné meno zmenené o doplnok „RP STAMA“, čo potvrdzuje predložený živnostenský list a úradný záznam. Ďalej uviedol, že od toho dátumu začal vyrábať múčne polotovary (zoznam je v prílohe návrhu) a dodávať ich do obchodných sietí a prevádzok iných subjektov najskôr regionálne, neskôr od roku 2004 aj do celoslovensky pôsobiacich obchodných sietí - METRO, KAUF LAND a Jednota, potom postupne začal prevádzkovať aj reštauračné a pohostinské činnosti, kde tiež používal označenie „RP STAMA“. Konštatoval, že si nechal vyrobiť obaly, ktoré sú opatrené označením výrobcu a slovným označením STAMA (dôkaz - originály starých obalov a potvrdenie výrobcu obalov).

Navrhovateľ uviedol, že 27.08.2008 bola po zmene právnej formy podnikania zapísaná do obchodného registra spoločnosť STAMA POPRAD, s. r. o., v súčasnosti HO&PE FAMILY, s. r. o., ktorá podniká v tej istej oblasti, pričom spoločníkmi obchodnej spoločnosti sú jej príbuzní. Zmluvou o postúpení práv a povinností sa celé know how ako aj technológia výroby a balenia, vrátane označovania výrobkov presunula na túto obchodnú spoločnosť (dôkaz - zmluva o postúpení práv).

Navrhovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané triedy tovarov.

Listom úradu z 28.09.2011 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 05.12.2011 zhodnotil dôkazy predložené navrhovateľom, pričom poukázal na nezrovnalosti textu návrhu so skutočne predloženými dôkazmi (v prílohách nie je originálny starý obal, ani zoznam múčných polotovarov, ktoré navrhovateľ vyrábala od 23.09.1998, či jedálny lístok zo Slovenskej reštaurácie). Konštatoval, že na obaloch výrobkov sa nenachádza žiadny časový údaj ani údaj o zhotoviteľovi obalov, na základe ktorých by bolo možné spájať obsah „Potvrdenia a prehlásenia“ vydaného spoločnosťou KOMES s. r. o. Košice s týmito obalmi. Tiež poukázal na to, že podľa prehlásenia táto spoločnosť vyrábala obaly pre navrhovateľa od roku 2003, avšak oprávnenie na výrobu obalov získala až v roku 2006, preto je podľa majiteľa toto prehlásenie nedôveryhodné. K predloženým faktúram, dodacím listom a zoznamu výrobkov majiteľ uviedol, že neobsahujú nezapísané označenie „RP STAMA“. Vzhľadom na uvedené skutočnosti majiteľ konštatoval, že navrhovateľ nepredložil žiadne listinné dôkazy odôvodňujúce vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú. Konštatoval ešte, že posudzovanie autorstva k označeniu zapísanému ako ochranná známka do registra nespadá do pôsobnosti úradu.

Preto v závere majiteľ požiadal, aby bol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú zamietnutý v celom rozsahu.

Rozhodnutím úradu POZ 1252-2008/OZ 225072 -I/35-2013 z 05.03.2013 bol v zmysle § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnutý návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu, že navrhovateľ preukázal používanie označenia „RP STAMA“ len vo vzťahu k malej časti územia Slovenskej republiky, išlo len o používanie s miestnym dosahom, a teda nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia (obchodného mena) na území Slovenskej republiky pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ v zákonom stanovenej lehote rozklad. Odvolací orgán rozhodnutím zo 16.12.2013 vedeným pod značkou POZ 1252-2008/OZ 225072 II/125-2013 zrušil prvostupňové rozhodnutie úradu z 05.03.2013 a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. Dôvodom bola skutočnosť, že navrhovateľ v rámci podaného rozkladu predložil pomerne veľké množstvo ďalších dôkazov, ktoré je potrebné zhodnotiť jednotlivo i vo vzájomných súvislostiach a aj vo väzbe na dôkazy doložené v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú a po vyhodnotení dôkazov je potrebné opätovne posúdiť, či staršie označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky v zmysle § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Odvolací orgán v rozhodnutí uviedol, že prvostupňový orgán pri novom prerokovaní a rozhodovaní vo veci posúdi naplnenie podmienok uvedených v § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) cit. zákona o ochranných známkach s ohľadom na doklady navrhovateľa doložené k podanému rozkladu, pričom predovšetkým z obsahu týchto dokladov posúdi, či ich predloženie má vplyv na posúdenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti staršieho označenia v zmysle § 7 písm. f), čo by v prípade kladného posúdenia malo za následok zmenu záverov vyjadrených v napadnutom rozhodnutí. Tiež konštatoval, že prvostupňový orgán zoberie do úvahy aj došlé vyjadrenie majiteľa k dodatočne predloženým dokladom navrhovateľa.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k rozkladu uviedol podrobné zhodnotenie navrhovateľom predložených dôkazov a konštatoval, že potvrdenia a prehlásenia spoločností CBA VEREX, a. s. z 09.04.2013 a SINTRA spol. s r. o. z 08.04.2013 nie sú pravdivé, faktúry za zabezpečenie letákov akcie týchto spoločností ani predložené letáky nepreukazujú používanie označenia výrobku RP STAMA. Tiež podľa neho faktúry navrhovateľa za dodávku tovarov pre CBA VEREX a. s. a SINTRA spol. s r. o. neobsahujú výrobky označené RP STAMA. Ďalej uviedol, že dohody o rámcových podmienkach medzi objednávatelom Kaufland SR v. o. s. a navrhovateľom ako dodávateľom pre roky 2006, 2007 a 2008, ani faktúry navrhovateľa pre túto spoločnosť z roku 2007 neobsahujú výrobky označené RP STAMA. Majiteľ tiež konštatoval, že predložené faktúry za inzerciu, distribúciu mrazeného tovaru a logistické služby určené navrhovateľovi od spoločnosti METRO Cash & Carry Slovakia s. r. o. neobsahujú výrobky označené RP STAMA, tiež faktúry vystavené navrhovateľom pre COOP Jednota Poprad, NOWACO SLOVAKIA s. r. o., FROST s. r. o., Prešov, Komes Plus s. r. o., Potraviny- S. V., Poprad, M+M Potraviny, s. r. o. Košice, ani ďalšie faktúry vystavené navrhovateľom pre ďalšie subjekty neobsahujú výrobky označené RP STAMA. K faktúram vystaveným pre navrhovateľa od spoločnosti KOMES, s. r. o., Košice majiteľ uviedol, že sa podľa nich možno len domnievať, že navrhovateľovi bol dodávaný obalový materiál a napriek tomu, že v niektorých faktúrach je uvedený dodaný tovar napr. „sáčky RP STAMA Zemiakovo bryndzové pirohy“, navrhovateľ nepredložil ani jeden vzor obalu- sáčku.

Podľa majiteľa navrhovateľ v podanom návrhu nesplnil kumulatívnu podmienku uplatneného ustanovenia a nepreukázal, že nezapísané alebo iné označenie používané v obchodnom styku nadobudlo týmto používaním rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pretože tovary uvedené v predloženej dokumentácii neoznačoval nezapísaným označením RP STAMA. Podľa majiteľa navrhovateľ v dokumentácii uvádzal svoje obchodné meno Renáta Peštová – RP STAMA, ale dôkazy neobsahujú označenie tovarov nezapísaným označením RP STAMA, ale len názvom - obchodným menom dodávateľa tovarov. Podľa majiteľa úvaha správneho orgánu na podklade neurčitého právneho pojmu z § 7 písm. f) cit. zákona, kde „*užívateľom nezapísaného alebo iného označenia používaného v obchodnom styku*“ ...je akceptovanie používania obchodného mena dodávateľa na tovaroch alebo v súvislosti s poskytovanými službami na preukazovanie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia nie je predpokladom právnej istoty ako jedného z princípov právneho štátu. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky sp. zn. 1 As 37/2011-77 zo 17.08.2011, z ktorého citoval ods. 27, týkajúci sa rozdielnosti

funkcií inštitútov ochrannej známky vs. obchodného mena, konkrétne „*obchodné meno odlišuje podnikateľské subjekty na trhu a účelom ochrannej známky je odlišiť ich výrobky alebo služby*“.

Podľa majiteľa navrhovateľa v predloženej dokumentácii jednotlivé tovary uvádza druhovým označením, nie označením RP STAMA. Poukázal ďalej na to, že návrh smeroval voči všetkým tovarom a službám, resp. alternatívne len pre tovary a služby, ktoré súvisia s výrobou a predajom múčnych výrobkov a prevádzkovaním reštauračných a pohostinských činností, pričom predložené listinné dôkazy sa týkajú predovšetkým múčnych výrobkov ako pirohy, halušky, knedličky, šúľance, knedle, preto vo vzťahu k ostatným tovarom a službám je návrh irelevantný. Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ nepreukázal, že v obchodnom styku používal nezapísané označenie RP STAMA na zhodných alebo podobných tovaroch a službách, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a nesplnil ani podmienku, že nezapísané označenie RP STAMA získalo pre navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 225072 „RP STAMA“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa TATRPRIM s. r. o., Vrbov č. 302, 059 72 Vrbov s právom prednosti od 24.06.2008 bola 12.06.2009 zapísaná do registra ochranných známkok pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V prípade návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú s odkazom na ustanovenie § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach musí navrhovateľ splniť niekoľko kumulatívnych podmienok: musí preukázať, že návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podal oprávnený subjekt, že používal nezapísané označenie alebo iné označenie v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky už pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a že nezapísané označenie alebo iné označenie používané v obchodnom styku nadobudlo týmto používaním rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky; rovnako musí preukázať, že nezapísané označenie alebo iné označenie používané v obchodnom styku nemá iba miestny dosah; a nakoniec musí byť splnená posledná podmienka, že nezapísané označenie alebo iné označenie používané v obchodnom styku je zhodné alebo podobné s napadnutou ochrannou známkou, pričom nesplnenie čo i len jednej z uvedených podmienok má za následok zamietnutie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

V tomto prípade za relevantné doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti sa považujú iba doklady datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čiže pred dátumom 24.06.2008 a musia sa vzťahovať k širšiemu územiu Slovenskej republiky, čiže musia mať väčší ako len miestny dosah.

Preukázanie používania nezapísaného alebo iného označenia

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia alebo iného označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky navrhovateľ uviedol, že používal označenie RP STAMA už viac ako 10 rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na označovanie svojich výrobkov a činností - výroba hotových múčnych jedál a polotovarov, toto označenie je

uvedené v živnostenskom registri od roku 1998 a majiteľ si napadnutú ochrannú známku zaregistroval napriek tomu, že navrhovateľ už v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky mal ako podnikateľ zapísané obchodné meno s dodatkom RP STAMA.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia alebo iného označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby navrhovateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní je predpokladom úspešného uplatnenia použitého námietkového dôvodu.

Na preukázanie používania nezapísaného označenia, resp. iného označenia používaného v obchodnom styku na našom území navrhovateľ v podanom návrhu a v rozklade predložil:

- potvrdenie a prehlásenie od spoločnosti KOMES s. r. o. Košice o objednávke obalov od navrhovateľa z 13.06.2011,
- rozhodnutie úradu sp. zn. POZ 1252-2008/OZ 225072 I/17-2011 zo 06.04.2011 a rozklad proti tomuto rozhodnutiu,
- záznamy z Okresného úradu v Poprade o zmene v živnostenskom liste z 03.05.2001, z 23.09.1998,
- zoznam výrobkov - maloobchodný list výrobkov navrhovateľa platný od 06.05.2007,
- živnostenský list navrhovateľa z 30.01.1998, z 19.05.1998,
- 6 ks obalov výrobkov navrhovateľa,
- faktúra č. 330/2000 z 20.04.2000 od navrhovateľa pre SINTRA s. r. o. Bratislava, OZ Zdroj Poprad, za mrazené polotovary podľa dodacích listov spolu s 12 dodacími listami,
- faktúra č. 13/2000 z 13.01.2000 spolu s dodacím listom č. 1 pre OMIDA spol. s r. o. Košice za mrazené polotovary od navrhovateľa,
- faktúra č. 740/2000 z 30.08.2000 od navrhovateľa pre DEKORT spol. s r. o., Košice za mrazený polotovar spolu s dodacím listom,
- potvrdenie spoločnosti CBA VEREX, a. s. o dodávkach múčnych mrazených polotovarov navrhovateľa v rokoch 2007, 2008 na území Liptova a Oravy; faktúry vystavené touto spoločnosťou navrhovateľovi za zabezpečenie letákovkej akcie (9 faktúr) z obdobia 06/2007- 04/2008 spolu s kópiami príslušných letákov; faktúry navrhovateľa (18 ks) s dodacími listami vystavené pre túto spoločnosť z obdobia od 08.02.2007 do 24.06.2008,
- potvrdenie spoločnosti SINTRA spol. s r. o., Bratislava o dodávkach múčnych mrazených polotovarov navrhovateľa v rokoch 2007, 2008 v sieti obchodov na území Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Revúca, Vysoké Tatry; 2 faktúry vystavené touto spoločnosťou navrhovateľovi za zabezpečenie letákovkej akcie z 28.05.2007 a 04.01.2008, spolu s kópiami príslušných letákov; faktúry navrhovateľa (12 ks) s dodacími listami vystavené pre túto spoločnosť z obdobia od 13.02.2007 do 24.06.2008,
- dohody o rámcových podmienkach medzi spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v. o. s. a navrhovateľom, platné od 01.01.2006 z 19.01.2006, od 01.01.2007 z 30.01.2007, od 01.01.2008 z 21.02.2008 spolu so zoznamom pobočiek na Slovensku; 33 ks faktúr navrhovateľa spolu s dodacími listami vystavených pre spoločnosť Kaufland SR v. o. s. z obdobia od 15.01.2007 do 19.02.2007,
- faktúry (14 ks) spoločnosti METRO Cash & Carry Slovakia s. r. o. pre navrhovateľa za logistické služby a inzerciu z obdobia od 28.02.2007 do 29.02.2008; faktúry (5 ks) vystavené navrhovateľom pre túto spoločnosť za dodávky tovarov v období od 13.02.2007 do 24.06.2008; zoznam predajní Metro v roku 2007,
- faktúry s dodacími listami vystavené navrhovateľom pre M+M potraviny s. r. o, Košice za dodávku tovarov z 13.02.2007-24.06.2008 (13 ks); z obdobia február, marec 2007- pre Potraviny S. V., Poprad (4 ks), pre Komes Plus s. r. o., Rozhamovce (3ks), pre NOWACO SLOVAKIA s. r. o. (6 ks), pre COOP Jednota Poprad (5ks), pre JUTY Potraviny, Košice, pre DEKORT spol. s r. o., Košice, KOMFOS Prešov, s. r. o., Košice, RESA Market s. r. o., Spišská Nová Ves, pre Obchodný dom PRIOR Poprad, z obdobia september a november 2007 pre Potraviny TETA, Bratislava (2 ks),
- faktúra č. 070071 z 01.06.2007 vystavená spoločnosťou FROST, s. r. o. pre navrhovateľa za účasť v letákovkej akcii BALA spolu s letákom, dve faktúry navrhovateľa pre Frost s. r. o. za dodávku tovaru z 13.02.2007,
- faktúry vystavené spoločnosťou KOMES s. r. o., Košice pre navrhovateľa za dodávky tovarov - sáčky s dodacími listami, z obdobia od 20.02.2007 do 11.04.2008 (37 ks),
- faktúry vystavené spoločnosťou HOPI SK s. r. o., Pezinok pre navrhovateľa za zvoz tovaru spolu s objednávkami od navrhovateľa a s dodacími listami, z obdobia od 18.03.2007 do 10.01.2008 (5 ks).

Predložené živnostenské listy a úradné záznamy Okresného úradu v Poprade osvedčujú, že navrhovateľka vykonáva svoju činnosť od roku 1998 a to od mája 1998 aj pre činnosť „výroba hotových jedál

a polotovarov“ najprv pod obchodným menom Renáta Peštová - RP a od septembra 1998 pod obchodným menom Renáta Peštová - RP STAMA.

Predložené potvrdenie spoločnosti KOMES s. r. o. Košice o tom, že od roku 2003 bola v záväzkovo-právnom vzťahu s navrhovateľom, ktorému vyrábajú obaly s potlačou na múčne výrobky a podľa neho na obaloch výrobkov bolo používané označenie výrobcu a označenie výrobkov „STAMA“ alebo „Jedlá starých mám“. I keď toto potvrdenie samotné nemá dostatočnú výpovednú hodnotu, v spojitosti s dodatočne predloženými faktúrami vystavenými touto spoločnosťou pre navrhovateľa za dodávky tovarov – rôznych obalov - sáčkov (RP STAMA Zemiakov. bryndz. pirohy, 1000 g, 500 g, RP Stama Špenátové pirohy, RP Stama knedlíčky pl. s arašid. nu., RP Stama Knedlíčky pl. čučoried.nát., atď.) z obdobia roku 2007 a začiatku roku 2008, v objeme napr. pre zemiakov bryndzové pirohy - cca 178 tis. obalov možno pokladať za preukázané, že navrhovateľ od tohto výrobcu odoberal obaly na svoje výrobky. Čo sa týka tvrdenia majiteľa o nedôveryhodnosti tohto dôkazu z dôvodu, že spoločnosť KOMES s. r. o. Košice získala oprávnenie na predmet činnosti „výroba obalov z plastov, kovu, dreva a papiera“ až od 22.08.2006 možno uviesť, že podľa výpisu z obchodného registra táto spoločnosť mala oprávnenie na činnosť „sieťotlač, gumotlač, flexotlač, ofsetovú tlač, kníhtlač“ už od roku 1994, teda nie je dôvod pokladať tento doklad z uvedeného dôvodu za nedôveryhodný.

Na predložených obaloch výrobkov navrhovateľa sa označenie „RP STAMA“ nachádza pri údajoch o výrobcovi- spolu s menom navrhovateľa, kde je oproti nemu zvýraznené a napísané dvojnásobne väčším písmom. Na obaloch je okrem označenia druhu výrobku (Pirôžky plnené...) uvedené aj označenie „Jedlá starých mám“. Aj keď zo samotných obalov nie je možné zistiť, kedy boli vyrobené, v súvislosti s predloženými faktúrami spoločnosti KOMES s. r. o. a názvov sáčkov vo faktúrach je zrejmé, že ide o zhodné názvy. Zoznam výrobkov, resp. maloobchodný cenník navrhovateľky, platný od 06.05.2007 možno akceptovať len ako nepriamy dôkaz svedčiaci o ponuke výrobkov, ktorý má výpovednú hodnotu len v spojitosti s ďalšími dokladmi, potvrdzujúcimi skutočnosť o existencii týchto výrobkov a ich distribúcii ku konečným spotrebiteľom. Možno tiež uviesť, že označenie „RP STAMA“ sa v tomto zozname nachádza v hlavičke listu, na pečiatke a aj v kontakte ako súčasť obchodného mena navrhovateľky.

Predložené faktúry vystavené navrhovateľom z roku 2000 spolu s dodacími listami potvrdzujú, že tovary navrhovateľa boli skutočne vyrábané a dodávané na trh. Išlo o mrazené polotovary - rôzne plnené pirohy a knedle dodané do dvoch predajní v Košiciach v januári a máji 2000 v objeme 306 kusov výrobkov. Ďalej potvrdzujú dodávku obdobných tovarov - mrazených polotovarov (pirohy, knedle a pod.) navrhovateľa v apríli 2000 do Popradu - OZ Zdroj v objeme cca 660 ks.

Predložené potvrdenie a prehlásenie spoločností CBA Verex, a. s. a SINTRA spol. s r. o. o spolupráci s navrhovateľom v rokoch 2007 a 2008 a o dodávkach tovarov navrhovateľa do sietí predajní týchto spoločností, konkrétne múčnych mrazených polotovarov- pirohy, pirôžky, knedle, knedlíčky, plnených rôznymi náplňami, na ktorých bolo označenie výrobcu a označenie výrobkov „STAMA“ alebo „Jedlá starých mám“, priamo potvrdzujú ďalšie predložené dôkazy- faktúry za zabezpečenie letákových akcií z predmetného obdobia, z ktorých vyplýva, že takto označené výrobky navrhovateľa boli ponúkané v období od 06/2007 do 04/2008 v predajniach. Potvrdzujú to aj faktúry z februára a marca 2007 vystavené navrhovateľom za dodávky uvedených tovarov pre tieto spoločnosti, na ktorých je uvedené obchodné meno navrhovateľa v údajoch o dodávateľovi, a je uvedené aj na pečiatke. Podľa predložených letákov boli v roku 2007 až 2008 v predajniach v oblasti stredného Slovenska v predaji hore opisované výrobky navrhovateľa, podľa fotografií na letákoch zabalené v obaloch, ktoré boli predložené v konaní, na ktorých sú okrem názvu výrobku viditeľne umiestnené aj údaje o výrobcovi - R. P. spolu so zvýrazneným označením „RP STAMA“, písaným výraznejším a väčším písmom, v hornej časti obalov sú aj označenia „Jedlá starých mám“ alebo „STAMA“. Podľa predložených faktúr navrhovateľa z februára a marca 2007 - išlo o predaj výrobkov v objeme cca 115 tis. Sk pre spoločnosť CBA Verex a. s. a v objeme cca 319 tis. za obdobie marec 2007 pre spoločnosť SINTRA, spol. s r. o.

Podľa predloženej dohody o rámcových podmienkach medzi navrhovateľom a spoločnosťou Kaufland SR v. o. s. je zrejmé, že navrhovateľ dodával do siete tejto spoločnosti svoje výrobky od roku 2005, s dosiahnutým obratom cca 2 mil. Sk, v roku 2006 cca 3,75 mil. Sk a v roku 2007 cca 3,76 mil. Sk. Aj keď z predmetných dohôd nie je zrejmé, aké výrobky navrhovateľ do predajní dodával, podľa ďalších predložených faktúr z januára a februára 2007 za svoje výrobky - múčne mrazené polotovary - plnené pirohy a knedle, ktoré podľa predložených dodacích listov boli dodávané do rôznych pobočiek tejto predajnej siete v rámci Slovenska možno považovať za preukázané, že výrobky navrhovateľa boli minimálne už v roku

2007 dostupné v pobočkách Kaufland na Slovensku. Taktiež podľa faktúr od spoločnosti METRO Cash & Carry, ktorá mala v roku 2007 pobočky v 5 mestách na Slovensku (Bratislava, Košice, Zvolen, Nitra, Žilina) za logistické služby z obdobia 02/2007 až 02/2008, ktorých súčasťou je aj rozpis dodávok mrazeného tovaru spolu s číslami dodacích listov, presným názvom dodaného tovaru a dodaným množstvom, pričom išlo o dodávky tovarov v objeme cca 30 tis. kusov je zrejme, že navrhovateľ dodával do siete Metro svoje výrobky. Predložené faktúry navrhovateľa vystavené pre túto spoločnosť tieto skutočnosti priamo potvrdzujú.

Ďalšie predložené faktúry z obdobia roku 2007 až 2008 sú určené pre rôznych odberateľov ako M+M Potraviny, s. r. o., Košice, POTRAVINY – S. V., Poprad, Komes Plus s. r. o., Rozhamovce, NOWACO Slovakia s. r. o., COPP Jednota Poprad, Frost s. r. o., Prešov, atď. a preukazujú dodávku tovarov navrhovateľa v období február a marec 2007, pričom išlo o rôzne druhy plnených pirohov a knedličiek.

Z predložených faktúr spoločnosti HOPI SK s. r. o. určených navrhovateľovi, spolu s objednávkami navrhovateľa a dodacími listami vyplýva, že táto spoločnosť zabezpečovala v období roka 2007 zvoz tovarov do rôznych predajní (napr. Kaufland), išlo o mrazené polotovary navrhovateľa.

Čo sa týka predloženého rozhodnutia úradu a rozkladu k nemu možno uviesť, že informácie a argumenty navrhovateľa - spoločnosti HO&PE FAMILY v nich sú v podstate totožné s terajším návrhom, pričom však konanie o tom návrhu bolo právoplatne ukončené, týkalo sa iného účastníka konania, preto ho možno považovať vo vzťahu k tomuto konaniu za irelevantné.

Predložené dôkazy navrhovateľa preukazujú, že navrhovateľ začal svoju podnikateľskú činnosť v roku 1998, od 23.09.1998 pod obchodným menom Renáta Peštová - RP STAMA a predmetom jeho činnosti bola od mája 1998 aj výroba hotových jedál a polotovarov. Podľa predložených faktúr navrhovateľ svoje tovary - mrazené múčne polotovary v objeme cca 960 kusov dodal pod svojim obchodným menom v roku 2000 trom odberateľom v Poprade a Košiciach, pričom tovary obsahovali označenie „RP STAMA“, ako vyplýva z predložených obalov výrobkov. Ďalej podľa dôkazov od roku 2005 dodával svoje výrobky do sietí obchodov Kaufland a v roku 2007 distribuoval a dodával pod svojim obchodným menom Renáta Peštová – RP STAMA, mrazené múčne polotovary - rôzne plnené pirohy a knedle so sladkou aj slanou náplňou do predajní CBA, Sintra, METRO, ako aj ďalších maloobchodných predajní v rámci celého Slovenska, čo potvrdzujú jednak faktúry o dodávkach tovarov navrhovateľa rôznym odberateľom, ako aj akciové letáky niektorých spoločností, v ktorých sú zobrazené výrobky navrhovateľa. Aj predložené dôkazy o odbere obalov od spoločnosti KOMES s. r. o. a z predložených vzoriek obalov, ako aj zo všetkých ostatných dôkazov je zjavné, že označenie „RP STAMA“ bolo používané ako súčasť obchodného mena navrhovateľa pri jeho podnikateľskej činnosti, ako to vidno z faktúr, či pečiatky navrhovateľa a tiež je zrejme, že používal označenie „RP STAMA“ zreteľne uvedené a zvýraznené aj na obaloch svojich výrobkov, a to v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Preto možno konštatovať, že predložené doklady svedčia o používaní staršieho označenia „RP STAMA“ v zmysle uplatneného ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a to jednak ako súčasť obchodného mena navrhovateľa s dodatkom „RP STAMA“ pri bežnej obchodnej činnosti navrhovateľa v súvislosti s predajom jeho výrobkov- múčnymi jedlami a polotovarom a taktiež ako nezapísané označenie, ktoré je súčasťou obalov jeho výrobkov, kde zreteľne a jasne identifikuje pôvod jeho výrobkov, a to pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky.

Preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti

Pokiaľ je určité označenie používané, spotrebiteľia, resp. zákazníci majú možnosť sa s ním na trhu stretnúť, avšak táto skutočnosť sama o sebe nemusí svedčiť o tom, že označenie získalo rozlišovaciu spôsobilosť, a teda, že spotrebiteľia či zákazníci si uvedomujú, že dané výrobky pochádzajú od konkrétneho subjektu. Ide o samostatnú podmienku úspešného uplatnenia predmetného námietkového dôvodu, ktorej splnenie musí navrhovateľ v konaní preukázať. Pri posudzovaní podmienky, či určité označenie nadobudlo pre tovary resp. služby navrhovateľa rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné zohľadniť všetky relevantné skutočnosti, ako sú najmä intenzita, geografický rozsah a doba používania označenia daným subjektom v relevantnom období.

Po zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že navrhovateľ pod svojim obchodným menom, ktoré obsahuje dodatok „RP STAMA“ v rámci svojej podnikateľskej činnosti vyrábal tovary - mrazené múčne jedlá a polotovary, a to rôzne plnené pirohy

a knedle už od roku 2000, pričom na obaloch svojich výrobkov okrem druhových názvov jednotlivých hotových jedál používal aj zreteľne zvýraznené označenie „RP STAMA“ pri údajoch o výrobcovi. Podľa predložených dôkazov navrhovateľ začínal na regionálnej úrovni a postupne rozšíril objem výroby a svoje tovary pod svojim obchodným menom zreteľne označené aj označením „RP STAMA“, distribuoval a dodával v rámci celého Slovenska. V roku 2007 bol navrhovateľ dodávateľom výrobkov do siete predajní Kaufland, CBA, Sintra a METRO po celom Slovensku a v nezanedbateľnom objeme. Napriek tomu, že predmetné tovary sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, keďže ide o mrazené múčne hotové jedlá a polotovary, ktoré sú určené po rozmrazení na priamu konzumáciu, možno predpokladať, že spotrebiteľia k ich kúpe pristupujú s vyššou obozretnosťou, pretože od výrobku po rozmrazení očakávajú určitú kvalitu a v prípade negatívnej skúsenosti už kúpu takéhoto výrobku nezopakujú. Navrhovateľ pritom preukázateľne svoju činnosť rozširoval postupne niekoľko rokov z regionálnej úrovne až na celoslovenskú, z čoho nepriamo vyplýva, že dopyt po jeho výrobkoch zrejme existoval.

Vzhľadom na niekoľkoročné používanie obchodného mena „Renáta Peštová - RP STAMA“, pričom dodatok „RP STAMA“ bol osobitne zvýraznený, v spojení s tovarmi - mrazenými múčnymi jedlami a polotovarimi pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k verejnosti v súvislosti s výrobou, distribúciou a označovaním týchto tovarov, s ohľadom na ich dodávanie do celoslovenskej siete obchodov s nezanedbateľným obratom, tiež vzhľadom na intenzitu, ako aj preukázaný objem finančných prostriedkov s tým spojený, možno rozsah používania označenia „RP STAMA“ považovať za dostatočný na to, aby bolo možné konštatovať, že toto označenie nadobudlo vo vzťahu k uvedeným tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Vďaka preukázanému používaniu tohto označenia v rámci celého územia Slovenskej republiky možno tiež konštatovať, že nemá len miestny dosah.

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 29 – „*algináty ako potrava, ančovičky - sardely, arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako potrava, vaječný bielok, bravčová masť, bravčové mäso, brusnicový kompót, bujóny, vývary, prípravky na bujóny, vývary, konzervovaná cibuľa, datle, divina, ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa, neživé garnáty - morské raky, haringy, konzervované hľuzovky, nežijúce holotúrie - morské živočíchy, homáre - nie živé, konzervovaný hrach, zemiakové hranolčeky, sušené hrozienka, hummus - pasta z cícera, huspenina, hydina - nie živá, výťažky z chaluchy ako potrava, chryzalidy - kukly motýľa priadky morušovej, jablkový kompót, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazeín ako potrava, kefír, klobásy, salámy, párky, sušený kokos, kokosové maslo, kokosový olej, kokosový tuk, bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzervy s ovocím, konzervy s rybami, konzervy so zeleninou, konzumný kostný olej, kôrovce s výnimkou živých, krevety nie živé, krokety, krvavá jaternica, krvavnica, krvná tlačienka, kukuričný olej, kumys - mliečny nápoj, kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín, marmeláda, maslo, arašidové maslo, kakaové maslo, kokosové maslo, mäkkýše - neživé, mäso, konzervované mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka, mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle nie živé, mušle jedlé nie živé, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej, konzervované olivy, spracované oriešky, kandizované ovocie, konzervované ovocie, zavárané presladené ovocie, zavárané sladené ovocie, ovocie - kompóty, ovocie naložené v alkohole, ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý palmový olej, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta, pečienka, pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, rybie plátky, plátky sušeného ovocia, polievky, prípravky na výrobu polievok, solené potraviny, potraviny z rýb, presladené ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky s výnimkou živých, jedlý repkový olej, rybia múčka ako požívatina, rybie plátky - filé, konzervované ryby, potravinárske výrobky z ryby, ryby v slanom náleve, ryby s výnimkou živých, saláma v cestíčku, sardinky, sezamový olej, slanina, slimačie vajcia na konzumáciu, jedlý slnečnicový olej, smotana, sójové bôby konzervované ako potrava, srvátka, sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, konzervované šampiňóny, zemiakové šišky, šľahačka, konzervovaná šošovica, špik ako potrava, špik z kostí zvierat na jedenie, zeleninové šťavy na varenie, šunka, ovocné šupky, tahini - pasta zo sezamových jadier, tofu, kokosový tuk, tukové nátierky na chlieb, tukové substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice s výnimkou živých, sušené vajcia, vajcia, zemiakové vločky, voliéry, vývar - bujón, koncentrované vývary, zázvorový džem, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zelenina v štiplavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové polievky, zeleninové šaláty, zeleninové šťavy na varenie, zemiakové lupienky, jedlá želatína, žltok, výťažky z chalúh ako potrava, mäsové výťažky, mandľová pasta, mandľová masa“.*

v triede 30 – „aníz - semená, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá na koláče, cestoviny, cigória ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju, čokoláda, čokoládové nápoje, droždie, droždie do cesta, fondán, glukóza na ľudskú spotrebu, chalva, horčica, horčicová múčka, chaluhy, vodné riasy, chlieb, chutneys - koreniny, chuťové prísady, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, jarná rolka, jemné pečivo, mrazené jogurty, kakao, kandis ako potrava, kapary, karamelky, karí korenie, káva, nepražená káva, kávové náhradky na báze rastlín, kávové príchute, kávovinové náhradky, kečup, keksy, klinčeky - korenie, koláče s plnkou, konzervačná soľ, korenie, koreniny, krekerky - slané pečivo, anglický krém, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kurkuma ako potrava, kuskus, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, ľadový čaj, lepok, lístkové cesto, obilninové lupienky, vločky, makaróny, maltóza, mandľové cukrovinky, mandľové pusinky, marcipán, marinády - chuťové prísady, maslové, tukové cesto, materská kašička na ľudskú spotrebu - nie na lekárske účely, látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť, mäsové šťavy, med, melasa, melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská voda na varenie, múčne potraviny, potravinárska múka, výrobky z múky, múka z fazule, müsli, kávovinové náhradky, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov iné ako esencie, nápoje na báze čajov, nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, prípravky z obilnín, obľátky, ocot, paradajková omáčka, sójová omáčka, muškátové orechy, ovocné želé - cukrovinky, lúpaný ovos, mletý ovos, mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená potrava, jedlé ozdoby na torty, palacinky, paprika - korenina, paradajková omáčka, pastilky - cukríky, pečivo - rožky, pekárske droždie, kvasnice, perníky, medovníky, pirohy - cestoviny, pirôžky s mäsom, pivný ocot, pizza, potravinárska múka, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva, príchute - arómy, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou éterických olejov, príchute s výnimkou éterických olejov, príchute do nápojov s výnimkou éterických olejov, propolis na ľudskú spotrebu, vyrážková pšeničná múka, pudíng, pukance, kukuričné pukance, quiches - pečivo, rastlinné prípravky ako kávové náhradky, ravioly, rezance, ryža, ryžový koláč, ságo, sendviče, slad na ľudskú spotrebu, prírodné sladidlá, sladké drievko - cukrovinky, sladké drievko, sladový výťažok ako potraviny, slíže, sójová múka, sójová omáčka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru, spojivá do údenín, strúhanka, sucháre, suši, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, šafran - korenie, šalátové dresingy, omáčky do šalátov, škorica - korenina, škrob ako potrava, škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky, stužovače na šľahačky, špagety, šťavy - chuťové prísady, tabbouleh - libanonský šalát, tacos, tapioka, tapioková múka ako potrava, tortilly, torty, vanilín - vanilková náhradka, vanilka - príchut', včelia kašička na ľudskú spotrebu nie na lekárske účely, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné vločky, ovsené vločky, morská voda na varenie, výrobky z kaka, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, jedlé ozdoby na zákusky, zákusky, koláče, príchute do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií, šalátové zálievky, zázvor, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, prísady do zmrzliny ako spojivo, zmrzlinové poháre, zmrzliny, zvitky, sladké žemle, žuvačky nie na lekárske použitie; konzervované záhradné bylinky ako chuťové prísady“,

v triede 31 – „algae - druh riasy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu, algarovila na živočíšnu spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá - podstielka, borievky - plody, borovicové šišky, čerstvé záhradné bylinky, čerstvá cibula, kvetinové cibule, citróny, citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hluzu, piesokovaný papier pre zvieratá - podstielka, drevo neočistené od kôry, surové drevo - kmeň, čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany, čerstvé hluzovky, žijúce holotúrie - morské živočíchy, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, hydina na chov, živá hydina, chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu, chmeľ, chmeľové šišky, ikry, jačmeň, jadrové krmivo pre zvieratá, jedlé korene, jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá, surové kakaové bôby, kľičky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy, kopra, surový korok, kôra - surovina, živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do krmiva nie na lekárske účely, krmivo pre dobytok, vápno ako krmivo pre zvieratá, krmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat, krovie, krúpy pre hydinu, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok, kvasnice pre dobytok, kvetinové cibule, prírodné kvety, sušené kvety na ozdobu, vence z prírodných kvetov, živé langusty, ľanová múčka - suché krmivo, lieskové oriešky, struky rohovníka - svätójánsky chlieb, mandle - ovocie, slamený materiál na prikrytie povrchu pôdy - mulč, matoliny - výlisky ovocia, matoliny - výlisky plodov, živé mäkkýše, mláto, živé morské kraby, mycélium - podhubie, nápoje pre zvieratá, živé rybárske návnady, neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, zvyškové produkty obilniny pre živočíšnu spotrebu, odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvé olivy, orechy, otrubová krmna zmes na živočíšnu spotrebu, otruby, čerstvé ovocie, ovos, palmové listy, palmy, paprika - rastlina, peľ - surovina, produkty na podstielku zvierat, podstielka pre zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky pre zvieratá, potrava pre rožný

statok, potrava pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová, prísady do krmív nie na lekárske účely, proteín na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica, živé raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny ako dekorácia, rašelina ako podstielka, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka, ružové kriky, rybia múčka na kŕmenie zvierat, živé ryby, živé návnady na ryby, nespracovaná ryža, ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo, slama ako podstielka, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá, tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, úžitkové domáce zvieratá, oplodnené vajcia na liahnutie, vajčička priadky morušovej, vápno ako krmivo pre zvieratá, vedľajšie produkty spracovania obilnín pre živočíšnu spotrebu, vence zo živých kvetov, vianočné stromčeky, vinič - rastlina, prípravky na výkrm zvierat, arašidové výlisky pre zvieratá, olejové výlisky ako krmivo pre zvieratá, výlisky pre rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, vylisovaná cukrová trstina - surovina, zvyšky z destilácie na živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, zrno - obilie, zrno - semená, zrno na živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá, nápoje pre zvieratá, prípravky na výkrm zvierat, žihľava, živé zvieratá“,

v triede 32 – „*nealkoholický aperitív, arašidové mlieko - nealkoholický nápoj, citronády, nealkoholický jablkový džús, nekvasený hrozňový mušt, výťažky z chmeľu na výrobu piva, nealkoholický koktail, prípravky na výrobu likérov, lítna voda, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne vody - nápoje, mandľové mlieko - nápoj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, izotonické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické výťažky z ovocia, orgeada - nealkoholický nápoj, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, paradajková šťava - nápoj, pivná mladinka, pivo, prášky na prípravu šumivých nápojov, príchute na výrobu nápojov, sarsaparilový nápoj, selterská voda - minerálka, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda, srvátkové nápoje, stolové vody, sytená voda, prípravky na výrobu sytených vôd, šerbety ako ovocné nápoje, pastilky na výrobu šumivých nápojov, prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na prípravu šumivých nápojov, zázvorové pivo, zeleninové a ovocné šťavy“,*

v triede 33 – „*alkohol z ryže, alkoholické nápoje s výnimkou piva, anízový likér, aperitívy, arak, brandy, vínovica, curaçao - pomarančový likér, digestíva - likéry a pálenky, gin, griotka, alkoholický hruškový mušt, alkoholické jablčné mušty, koktaily, liehové esencie, liehové výťažky, alkoholové extrakty, liehoviny, likéry, medovina, mentolový likér, destilované nápoje, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie, rum, saké, víno, vodka, vodnár - víno, whisky“,*

v triede 35 – „*analýzy nákladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, hospodárske a ekonomické predpovede, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné a podnikateľské informácie, obchodný a podnikateľský prieskum, podpora predaja pre tretie osoby, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, administratívna správa hotelov, zásobovacie služby pre tretie osoby - nákup tovarov a služieb pre iné podniky, poradenská a konzultačná činnosť v súvislosti s uvedenými tovarmi a službami, poradenské a konzultačné služby v oblasti predaja uvedených tovarov a služieb, podpora predaja formou poskytovania zliav“.*

Navrhovateľ preukázal používanie označenia „RP STAMA“ vo vzťahu k tovarom ako plnené pirohy, pirôžky, plnené knedle a knedličky, všetko mrazené, plnené či už sladkou alebo slanou plnkou, teda vo všeobecnosti ide o mrazené múčne jedlá a polotovary, sladké aj slané. Pri posudzovaní podobnosti tovarov zapísaných pre napadnutú ochrannú známku a tovarov navrhovateľa je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky v triedach 32 a 33, teda rôznych alkoholických alebo nealkoholických nápojov s tovarmi navrhovateľa - teda múčnymi jedlami a polotovarmi možno jednoznačne konštatovať, že ide o tovary odlišné. Je zrejmé, že ich povaha i účel použitia je úplne iný, taktiež nemožno konštatovať ani ich konkurenčný, či doplnujúci vzťah. Je zrejmé, že tovary navrhovateľa slúžia a sú určené na uspokojenie hladu a sú kupované za účelom rýchlej a jednoduchej prípravy jedla, zatiaľ čo účelom uvedených tovarov napadnutej ochrannej známky, keďže ide o nápoje, nie je uspokojenie hladu, ale uhasenie

smädu, pričom alkoholické nápoje sú používané aj pri rôznych podujatiach, či spoločenských stretnutiach ako tradičné pohostenie.

Rovnako možno za odlišné označiť aj služby napadnutej ochrannej známky v triede 35, pri ktorých nemožno nájsť žiadnu podobnosť s uvedenými tovarmi navrhovateľa, t. j. múčnymi mrazenými polotovarmi, pretože predmetné služby majú povahu obchodných služieb a nie je namieste predpoklad o rovnakom pôvode takýchto služieb, keďže vôbec nie sú prepojené na výrobu múčnych jedál. Čo sa týka služieb „zásobovacie služby pre tretie osoby - nákup tovarov a služieb pre iné podniky“ napadnutej ochrannej známky tu je tiež nutné vysloviť záver o ich odlišnosti, predovšetkým čo sa týka povahy tejto služby a jej účelu, ktorým je len doprava tovarov, v porovnaní s konkrétnym výrobkom - jedlom alebo polotovarom určeným na uspokojenie hladu. Možno tiež konštatovať, že pôvod aj distribučné kanály sú úplne iné, iní sú aj koneční užívatelia - na jednej strane predajne, rôzne podniky, na druhej strane priamo kupujúci, teda ide o služby nepodobné s predmetnými tovarmi navrhovateľa.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 31, ide o obsažný zoznam rôznej potravy pre zvieratá, tiež živých zvierat, čerstvého ovocia a zeleniny, rôznych semien a rastlín, obilnín, kvetov, záhradných a lesníckych produktov, ktoré možno na základe ich povahy, účelu aj charakteru považovať za odlišné a nepodobné v porovnaní s tovarmi, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané používanie obchodného mena navrhovateľa. Možno tiež uviesť, že je rozdielny ich pôvod a v zásade nie sú dostupné na rovnakých predajných miestach.

Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 29 predstavujú rôzne druhy konzervovanej a spracovanej zeleniny a ovocia, rôzne druhy mäsa a mäsové výrobky, rýb, vajcia, oleje, mliečne výrobky a mlieko, pričom je zrejmé, že povahou sú tieto tovary odlišné od múčnych polotovarov, majú iný pôvod, aj ich určenie a použitie je odlišné. Odlišný je charakter týchto tovarov, v prípade tovarov navrhovateľa ide o hotové jedlo z múky a rozdielne sú aj ďalšie kritériá porovnania, a to účel tovarov (na jednej strane rýchlo dostupné hotové jedlo, či polotovar a na druhej rôzne suroviny na prípravu jedál, resp. v prípade spracovaného ovocia príloha k jedlám, či pochúťka), odlišní sú tiež ich výrobcovia, či producenti. Napriek tomu, že ide o potraviny, teda ich konečný užívateľ je zhodný, nejde o tovary, ktoré sú navzájom nahrádzané, či komplementárne, a v prípade, ak si spotrebiteľ chce kúpiť múčny polotovar, nesiahne po uvedených tovaroch napadnutej ochrannej známky ako po alternatíve, preto uvedené tovary možno považovať za odlišné a nepodobné.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 30 „*pirohy - cestoviny, pirôžky s mäsom, ravioly*“ v tomto prípade je zjavná zhodnosť týchto tovarov s tovarmi navrhovateľa. Ďalšie tovary „*cestá, cestá na koláče, lístkové cesto, cestoviny, maslové, tukové cesto, múčne potraviny, makaróny, výrobky z múky, niťovky, rezance, slíže, špagety, prípravky z obilnín, tacos, tortilly, quiches - pečivo, kuskus*“ sú rovnako ako tovary navrhovateľa vyrobené z múky, rovnako ide o polotovary, či jedlá, teda ich povaha je rovnaká, rovnako sú určené na rýchlu prípravu jedál, ktoré sa predávajú buď mrazené alebo niektoré sušené (cestoviny), môžu mať rovnaký pôvod, sú dostupné na rovnakých predajných miestach a zhodný je aj ich konečný užívateľ. Čo sa týka tovarov „*chlieb, jemné pečivo, koláče s plnkou, krekerky - slané pečivo, nekysnutý chlieb, oblatky, palacinky, pečivo - rožky, perníky, medovníky, pizza, sendviče, sucháre, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, torty, zákusky, koláče, sladké žemle*“ opäť možno v porovnaní s tovarmi navrhovateľa nájsť podobnosť jednak v pôvode a povahe tovarov, pretože ide rovnako o výrobky z múky, i keď nie priamo polotovary, ale sú to tovary, pri ktorých možno predpokladať rovnaký pôvod, rovnaký účel - rýchle zasýtenie, pričom spotrebiteľ môže po uvedených tovaroch napadnutej ochrannej známky prípadne siahnuť aj ako po alternatíve v porovnaní s múčnymi výrobkami navrhovateľa, preto možno konštatovať i podobnosť týchto tovarov.

K ostatným tovarom napadnutej ochrannej známky v triede 30 zahŕňajúcim rôzne druhy múk, cukroviniek, cukor, rôzne pochutiny, semená a koreniny, esencie, chuťové prísady, omáčky, kávové, čokoládové a kakaové nápoje, či príchute možno uviesť, že ide o tovary odlišné predovšetkým z dôvodu, že majú odlišnú povahu, pretože ide buď o cukrovinky alebo suroviny na prípravu jedál, či nápoje na povzbudenie, resp. uhasenie smädu, pričom ich pôvod je odlišný, odlišný je ich účel, sú dostupné na odlišných miestach v predajniach a nemajú ani doplnkový charakter k tovarom navrhovateľa, resp. nepredstavujú ani alternatívu, pri kúpe výrobkov, ktoré vyrába navrhovateľ, preto ich možno označiť za nepodobné.

Na základe uvedeného možno dospieť k záveru, že tovary „*pirohy - cestoviny, pirôžky s mäsom, ravioly, cestá, cestá na koláče, lístkové cesto, cestoviny, maslové, tukové cesto, múčne potraviny, makaróny, výrobky*

z múky, niťovky, rezance, slíže, špagety, prípravky z obilnín, tacos, tortilly, quiches – pečivo, kuskus, chlieb, jemné pečivo, koláče s plnkou, krekerky - slané pečivo, nekysnutý chlieb, oblátky, palacinky, pečivo - rožky, perníky, medovníky, pizza, sendviče, sucháre, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, torty, zákusky, koláče, sladké žemle“ v triede 30 napadnutej ochrannej známky sú rovnaké, podobné, resp. súvisiace s tovarmi, vo vzťahu ku ktorým bolo používané obchodné meno navrhovateľa s dodatkom „RP STAMA“, pretože majú rovnakú povahu a pôvod, sú vzájomne nahraditeľné, majú rovnaký účel použitia a sú určené rovnakému konečnému užívateľovi. Ostatné tovary zapísané v triede 30 a všetky tovary a služby v triedach 29, 31, 32, 33 a 35 napadnutej ochrannej známky boli posúdené ako rozdielne a nepodobné s tovarmi navrhovateľa.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka č. 225072

Nezapísané označenie alebo iné označenie

RP STAMA

Renáta Peštová - RP STAMA

Ešte pred samotným porovnaním označení možno uviesť, že navrhovateľ predloženými dôkazmi preukázal používanie svojho obchodného mena vo vzťahu k mrazeným múčnym jedlám a polotovarom. Obchodné meno navrhovateľa je tvorené menom fyzickej osoby a dodatkom k jeho obchodnému menu, ktorý špecifikuje osobu podnikateľa alebo druh podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva. Zároveň je z predložených dôkazných prostriedkov zrejme, že dodatok obchodného mena „RP STAMA“ používal na obaloch výrobkov zvýraznený. Tým možno aj toto označenie považovať za nezapísané označenie, ktoré bolo takto vnímané spotrebiteľmi.

Porovnaním napadnutej ochrannej známky s obchodným menom navrhovateľa a označením, ktoré používal na svojich obaloch možno konštatovať, že napadnutá ochranná známka je celá obsiahnutá v obchodnom mene navrhovateľa, resp. že je zhodná s dodatkom k jeho obchodnému menu a je tiež zhodná s označením, ktoré bolo uvádzané na obaloch jeho tovarov, preto je zrejme, že tak z vizuálneho hľadiska, ako aj pri reprodukcii ním používaného označenia a napadnutej ochrannej známky spotrebiteľom neunikne, že obsahujú zhodné slovné spojenie „RP STAMA“. V tomto prípade pri porovnávaní sémantické hľadisko nie je podstatným pri porovnávaní označení, pretože napadnutá ochranná známka je fantazijným označením bez konkrétneho významu a obchodné meno navrhovateľa, resp. ním používané označenie identifikuje jeho meno aj dodatok, ktorý je zhodný s napadnutou ochrannou známkou.

Vzhľadom na existenciu zhodného slovného spojenia možno teda aj bez ďalšieho podrobného porovnávania dospieť k záveru, že napadnutá ochranná známka je podobná s obchodným menom navrhovateľa a ním používaným označením, pretože napadnutá ochranná známka je tvorená výlučne z dištinktívneho dodatku obchodného mena navrhovateľa, a neobsahuje už žiadne ďalšie prvky, ktoré by jej mohli zabezpečiť adekvátne odlišenie.

Celkové zhodnotenie

Pri komplexnom hodnotení podobnosti napadnutej ochrannej známky s namietaným nezapísaným označením bolo konštatované, že ide o podobné označenia. Pri porovnaní tovarov bol vyvodený záver, že ide síce o tovary bežnej spotreby, avšak vzhľadom na ich charakter možno predpokladať o niečo vyššiu ako len priemernú mieru pozornosti, preto je možné priznať aj mierne vyššiu úroveň pozornosti pri ich výbere, pričom bolo zistené, že časť z nich je zhodná alebo podobná. Navrhovateľ predloženými dokladmi preukázal používanie obchodného mena „Renáta Peštová –RP STAMA“ v obchodnom styku, ako aj používanie označenia „RP STAMA“ na obaloch svojich výrobkov na území Slovenskej republiky v dostatočnom rozsahu aj intenzite, preto možno konštatovať, že podmienka nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia používaného v obchodnom styku pre ním poskytované tovary - múčne hotové jedlá a polotovary pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky bola splnená. Rovnako možno konštatovať, že bola splnená aj podmienka väčšieho ako miestneho dosahu.

Z uvedeného je teda zrejme, že navrhovateľ splnil všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k časti zapísaných tovarov „*cestá, cestá na koláče, cestoviny, chlieb, jemné pečivo, koláče s plnkou, krekerky - slané pečivo, listkové cesto, makaróny, maslové, tukové cesto, múčne potraviny, výrobky z múky, nekysnutý chlieb, niťovky, prípravky z obilnín, oblátky, palacinky, pečivo - rožky, perníky, medovníky, pirohy - cestoviny, pirôžky s mäsom, pizza, quiches*

pečivo, ravioly, rezance, kuskus, sendviče, slíže, sucháre, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, špagety, tacos, tortilly, torty, zákusky, koláče, sladké žemle“ v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu možno považovať vo vzťahu k uvedeným tovarom za opodstatnený.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
riaditeľka
odboru legislatívno-právneho
a sporových konaní

Doručiť:

Renáta Peštová RP STAMA
ul. 1. Mája č. 216
058 01 Poprad

Mária Mišľanová
Mikovíniho 18
040 11 Košice