



Banská Bystrica 12. 8. 2014  
POZ 1916-2012 /N-98-2014/Lut.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa DVEDECI, s. r. o., Prešovská 38/A, 821 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „DVE DECI BY LE PETIT BALLON“ do registra ochranných známkov, prihláseného 14.12.2012 prihlasovateľom Petit Gurman s. r. o., Havlovská 1193/45, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Česká republika, zastúpeným v konaní JUDr. Jitkou T., Praha 2 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1916-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.6.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „DVE DECI BY LE PETIT BALLON“, číslo spisu POZ 1916-2012, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „DVE DECI BY LE PETIT BALLON“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 1916-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 28.8.2013 podané námietky podľa § 7 písm. f) a i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach týkajúce sa celého zoznamu tovarov a služieb.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršieho nezapísaného označenia „DVEDECI“ a „DVEDECI slovenské vína z celého sveta“, ktoré aktívne využíva v obchodnom styku pri svojej podnikateľskej činnosti.

Namietateľ vo svojom podaní uviedol, že spoločnosť DVEDECI, s. r. o. podniká v oblasti gastronómie a prevádzkuje renomovaný vínný bar a predajňu s vínom v Bratislave s celoslovenskou pôsobnosťou pod rovnomenným názvom „DVE DECI“. Samotné označenie bolo vytvorené spoločnosťou PERGAMEN Trnava, s. r. o., s ktorou namietateľ uzatvoril 22.11.2011 Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu. Predmetom zmluvy bolo vytvorenie autorského diela – návrhu na meno a logotyp pre vínný bar, ako aj udelenie výhradnej licencie na užívanie tohto diela.

Namietateľ rozpísal, že metodika vytvárania diela pozostávala v tom, že autor predkladal namietateľovi verzie loga vrátane vizitiek, pečiatok, potlače na výklad baru a menu karty prostredníctvom emailovej komunikácie. Zároveň namietateľ uviedol, že je majiteľom doménového mena [www.dvedeci.sk](http://www.dvedeci.sk) a [www.2deci.sk](http://www.2deci.sk) a súčasne toto označenie používa aj na sociálnej sieti Facebook.

Namietateľ uviedol, že po vykonaní rešerše v registri obchodných mien sa rozhodol od 28.2.2012 zmeniť svoje obchodné meno na názov DVEDECI, s. r. o., keďže podľa jeho zistení žiadna spoločnosť v Slovenskej republike nikdy neniesla obchodné meno DVEDECI, s. r. o.

V ďalšej časti námietok namietateľ porovnal zverejnené označenie a staršie nezapísané označenie z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, z ktorého vyplynul záver o podobnosti označení na základe dominantného slovného prvku „DVEDECI“ a taktiež na základe grafického prvku v tvare fľaše a pohára na stopke.

Porovnanie tovarov a služieb namietateľ uzavrel konštatovaním o zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie s tovarmi a službami používanými v súvislosti s nezapísaným označením.

Zároveň namietateľ uviedol, že staršie nezapísané označenie nadobudlo pre tovary a služby ním označované rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky, čo preukazujú doložené doklady od novembra 2011, teda pred podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom Petit Gurman, s.r.o. Doklady poukazujú na masívnu marketingovú kampaň a ďalšie reklamné aktivity týkajúce sa slovného a kombinovaného nezapísaného označenia „DVEDECI“.

K námietkovému dôvodu uplatňovanému v zmysle ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že staršie označenie obsahujúce slovný prvok „DVEDECI“ spojený s grafickým prvkom – fľašou vína, z ktorej sa leje víno do dvojdecilitrového pohára, ktorý je do polovice plný, predstavuje autorské dielo v zmysle § 3 autorského zákona, zhotovené pánom J. D., konateľom firmy PERGAMEN Trnava, s. r. o., Trnava, a namietateľ nadobudol majetkové práva k tomuto označeniu licenciou na použitie diela.

Podľa namietateľa by zápisom zverejneného označenia do registra dochádzalo k porušovaniu jeho práv, pretože zverejnené označenie je v rozhodujúcich dominantných prvkoch (slovných aj grafických) tvoriacich individualizujúci charakter diela zhodné so straším nezapísaným označením.

Na podporu svojich tvrdení namietateľ doložil Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu z 22.11.2011, Zmluvu o postúpení licencie z 29.11.2011, emailovú komunikáciu medzi ním a autorom diela, povolenie Colného úradu Bratislava z 20.4.2012 prijímať alkoholický nápoj, potvrdenie o existencii doménového mena, fotografie vínného baru, faktúry spoločnosti DVEDECI, s.r.o., objednávku billboardu, výpisy zo stránky [www.dvedeci.sk](http://www.dvedeci.sk) a facebookovej stránky.

V závere podaných námietok namietateľ navrhol prihlášku ochrannej známky POZ 1916-2012 zamietnuť pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 18.9.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ považuje podané námietky za absolútne neodôvodnené, pretože namietateľ nevlastní žiadnu podobnú alebo rovnakú známku zapísanú v ÚPV SR alebo v OHIM-e a zároveň prihlasovateľ skonštatoval, že označenie namietateľa je úplne odlišné od zverejneného označenia, pretože slovné prvky v označeniach „slovenské vína z celého sveta“ a „By Le Petit Ballon“ sú úplne odlišné.

K námietke uplatnenej v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že z doložených dokladov namietateľa vyplýva, že namieta len slovné označenie „DVE DECI“, čo je jeho obchodné meno. Avšak zverejnené označenie je kombinované, a preto je nutné toto označenie posudzovať ako celok. Podľa prihlasovateľa teda nejde o nezapísané označenie, pretože ide len o dve slová „dve deci“. Zároveň prihlasovateľ skonštatoval, že nepoužíva konkrétne dielo zhotovené na základe zmluvy o dielo alebo licenčnej zmluvy, ale používa úplne odlišné dielo, čo mu vyplynulo aj z porovnania kolíznych označení.

Prihlasovateľ poukázal tiež na fakt, že francúzska spoločnosť Le PETIT BALLON, ktorá je prevádzkovateľom on-line nákupu vín vo Francúzsku, bola založená 27.1.2011, teda pred vytvorením diela namietateľa. Meno tejto spoločnosti má vo Francúzsku chránenú aj ochrannú známku od 30.10.2010 v znení „Le PETIT BALLON“.

K používaniu nezapísaného označenia prihlasovateľ uviedol, že doložené doklady namietateľom sú nepresvedčivé a nedostatočné a väčšina z nich sa týka len označenia „DVE DECI s. r. o.“, čo je obchodné meno namietateľa a nie kombinovaného označenia, prípadne sa týkajú len prenájmu priestorov baru a občerstvenia.

Naproti tomu slovné spojenie „Le PETIT BALLON“ je použité so súhlasom francúzskej spoločnosti Le PETIT BALLON a nejde len o českú či slovenskú známku, ale o označenie, ktoré sa používa na celom území Európskej únie. Prihlasovateľ uviedol, že prevádzkuje v Českej republike a Francúzskej republike

internetové stránky, kde je možné nakúpiť vína doručované na adresu zákazníkov, a preto aj slovné spojenie „By Le Petit Ballon“ je známe ako obchodné označenie istých tovarov a služieb pre prihlasovateľa. K porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska ide o odlišné označenia, keďže v prípade prihlasovateľa sú zhodné slová „dve deci“ doplnené slovami „By Le Petit Ballon“ a v prípade namietateľa slovami „slovenské vína z celého sveta“, teda absolútne odlišnými slovnými výrazmi, a tiež grafické prvky (fľaša a pohár) nie sú podobné, a preto je vylúčené, aby si bežný spotrebiteľ tieto označenia zamenil.

Z fonetického hľadiska sú podľa prihlasovateľa označenia taktiež odlišné, keďže obsahujú iný počet slov, ktoré sa čítajú dohromady a nie je možné pri reprodukcii akékoľvek slovo vypustiť, lebo by už nešlo o zverejnené označenie.

Pri sémantickom porovnaní prihlasovateľ uviedol, že grafické prvky pozostávajúce z fľaše a pohárika sú v porovnávaných označeniach úplne odlišné a vzhľadom na odlišnosť aj slovných prvkov, je namietateľovo spracovanie označenia absolútne nezameniteľné.

V tejto časti vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na fakt, že francúzska spoločnosť Le Petit Ballon bola založená skôr ako vzniklo dielo „DVE DECI slovenské vína z celého sveta“ a spoločnosť má chránenú grafickú úpravu fľaše s pohárikom a slovným prvkom Le Petit Ballon čiernobiely ochrannou známkou zapísanou v registri francúzskeho úradu.

Čo sa týka porovnania tovarov a služieb prihlasovateľ považuje túto časť námietok za neopodstatnenú, keďže internetový predajca vín musí mať už z povahy svojho podnikania prihlásené tovary a služby zatriedené v triedach 33, 35, 41 a 43. Avšak ako vyplýva zo živnostenského výpisu prihlasovateľa a z obchodného registra namietateľa, je zrejmé, že sa orientujú na iný okruh klientov, a to namietateľ na klientov, ktorí musia fyzicky prísť do kamenného vínneho baru, a prihlasovateľ ponúka predaj vín cez internet.

Ďalšie predložené doklady a tvrdenia namietateľa o tom, že jeho nezapísané označenie dosiahlo na území Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť považuje prihlasovateľ za nedostatočné a nepreukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti pre tovary a služby starším označením označované. Rovnaký názor má prihlasovateľ aj na doklady a vyjadrenia namietateľa týkajúce sa faktu, že staršie označenie namietateľa nemá len miestny dosah.

Prihlasovateľ na podporu svojich tvrdení doložil internetový výpis o existencii francúzskej spoločnosti, výpis z internetu hovoriaci o existencii ochrannej známky „Le Petit Ballon“, fotografie s ochrannou známkou zapísanou vo francúzskom úrade, výpis zo živnostenského registra, facebookovú stránku, výpis registra českého úradu o zápise ochrannej známky „DVE DECI By Le Petit Ballon“.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol námietky spoločnosti DVE DECI, s. r. o. zamietnuť.

### **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 § 7 písm. i) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorej práva k autorskému dielu by použitím tohto označenia mohli byť dotknuté, ak bolo dielo vytvorené pred dňom podania prihlášky.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „DVE DECI By Le Petit Ballon“, číslo spisu POZ 1916-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.12.2012 prihlasovateľom Petit Gurman s. r. o., Havlovská 1193/45, 160 00 Praha 6 – Dejvice, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.6.2013 pre tovary „alkoholické nápoje (okrem piva)“ v triede 33, a pre služby „reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35, pre služby „výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť“ v triede 41 a pre služby „stravovacie služby; prechodné ubytovanie“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z ustanovenia § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je zřejmé, že podmienkou úspešného uplatnenia podaných námietok z uvedeného dôvodu je preukázanie oprávnenia na uplatnenie práv k autorskému dielu, ako aj predloženie dokladov svedčiacich o vytvorení diela pred podaním prihlášky.

Pred dňom podania zverejneného označenia, teda v čase predpokladaného vzniku diela bol v súvislosti s posudzovaním vzniku autorských diel účinný zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej „autorský zákon“). V zmysle § 6 ods. 1 autorského zákona je autorom fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila a autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu vyjadrenia. Predmetom ochrany podľa autorského zákona je len dielo, ktoré okrem iných znakov napĺňa aj požiadavku určitej tvorivej úrovne, resp. tvorivej duševnej činnosti autora.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok skutočnosťou, že na základe Licenčnej zmluvy z 22.11.2011 a následne Licenčnej zmluvy z 29.11.2011 získal výhradné právo na užívanie označenia „DVE DECI“ v grafickej podobe. Podľa namietateľa si prihlasovateľ podal na zápis do registra označenie veľmi podobné s autorským dielom až po jeho vyhotovení a podaním prihlášky ochrannej známky s takýmto označením zasiahol do majetkového práva namietateľa.

Namietateľ v námietkach predložil:

- Informatívny výpis z registra ochranných známkov UPV SR POZ 1916-2012
- Úplný informatívny výpis z obchodného registra spoločnosti DVEDECI, s. r. o.
- Zadanie a výsledok vyhľadávania označenia DVE\* DECI\* v obchodnom registri
- Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu z 22.11.2011 uzatvorenú medzi spoločnosťou DONEX, s. r. o. a PERGAMEN Trnava, s.r.o.
- Zmluvu o postúpení licencie z 29.11.2011 uzatvorenú medzi spoločnosťou DONEX, s. r. o. a namietateľom
- Emailovú komunikáciu medzi zhotoviteľom a zadávateľom od 23.2.2012 do 17.8.2012 o postupnom prezentovaní diela
- Potvrdenie rámcovej zmluvy z 24.1.2012 a informácia o funkčnosti domény [www.dvedeci.sk](http://www.dvedeci.sk)
- Výňatok z webovej stránky [www.sk-nic.sk](http://www.sk-nic.sk) – špecifikácia domény dvedeci.sk, 2deci.sk a držiteľa domény DONE-0007
- Povolenie Colného úradu Bratislava prijímať alkoholický nápoj, ktorým je víno z iného členského štátu v pozastavení dane opakovane z 20.4.2012
- Fotografie interiéru vínného baru DVE DECI
- Faktúry spoločnosti DVEDECI, s. r. o. od septembra 2012
- Objednávky spoločnosti DVEDECI s. r. o. adresované zahraničným dodávateľom v období máj – jún 2012
- Výňatky z webovej stránky [www.dvedeci.sk](http://www.dvedeci.sk)
- Pozvánka na Školu vína vo vínnom bare DVE DECI z 18.9.2012
- Úplný výpis z obchodného registra spoločnosti Petit Gurman, s. r. o.
- Facebooková stránka dvedeci
- Výsledok vyhľadávania z webovej stránky google po zadaní kľúčového slova „dvedeci“.

Z predloženej Zmluvy o dielo vyplýva, že bola podpísaná 22.11.2011 medzi štúdiom PERGAMEN Trnava, s. r. o., Beethovenova 26, 917 00 Trnava (konateľ J. D.) a objednávateľom DONEX, s. r. o., Drieňová 1/F821 01 Bratislava (konateľ J. K.). Predmetom tejto zmluvy bolo vytvoriť pre objednávateľa autorské dielo, a to meno a logotyp pre vínný bar. Zároveň štúdio touto zmluvou poskytlo objednávateľovi licenciu na použitie vytvoreného diela. V časti IV. Vytváranie diela tejto zmluvy je stanovené, že vytváranie diela bude prebiehať v jednotlivých stupňoch a odovzdávať ho bude zhotoviteľ spravidla prostriedkami komunikácie na diaľku. V časti V. Licencia sa upravujú vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou udelenej výhradnej licencie na použitie diela, a to k celku i k jeho jednotlivým častiam. V odseku tri tejto časti zmluvy je zároveň uvedené, že po zaplatení dohodnutej odmeny (stanovená je v časti III. tejto zmluvy) je objednávateľ oprávnený používať dielo ako svoje obchodné označenie a prihlásiť si dielo ako dizajn či ochrannú známku pre akékoľvek triedy výrobkov a služieb.

Zmluva o postúpení licencie z licenčnej zmluvy z 29.11.2011 uzatvorená medzi spoločnosťou DONEX, spol. s r. o., Drieňová 1/F, 821 01 Bratislava, konajúcou pánom J. K. (ďalej „postupca“) a spoločnosťou DONEX Reality, spol. s r. o., Drieňová 1/F, 821 01 Bratislava, v mene ktorej koná pán J. K. (ďalej „postupník“),

upravuje postúpenie všetkých práv „postupcu“ v prospech „postupníka“, ktoré „postupca“ nadobudol na základe licenčnej zmluvy a prevzatie všetkých povinností „postupcu“ „postupníkom“, ku ktorým sa v licenčnej zmluve zaviazal.

Doložená emailová komunikácia medzi J. D. a J. K. z obdobia februára 2012 až augusta 2012 sa týka postupného odovzdávania verzií diela, ktoré bolo stvárnované na pečiatkach, vizitkách, menu karte i na samotnom označení vínného baru. Z doložených návrhov pre objednávateľa možno vyprofilovať ako základné typy diel „DVEDECI slovenské vína z celého sveta“ a taktiež „DVEDECI slovenské vína z celého sveta s fľašou vína a pohárom vína“, keďže tieto motívy sa opakujú vo všetkých ostatných návrhoch a ako vyplynulo z ďalších dokladov, v tejto forme sú aj namietateľom používané.

Výpis z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I hovorí o existencii spoločnosti DVEDECI, s. r. o., ktorá je pod týmto názvom zapísaná od 28.2.2012. Do tohto dátumu spoločnosť fungovala pod názvom DONEX Reality, spol. s r. o. a zapísaná bola do obchodného registra 26.8.2008.

Z ďalších dôkazov, ako sú faktúry, internetové stránky, zmluva o doménovom mene, fotografie vínného baru, facebooková stránka, je zrejmé, že namietateľ autorské diela od ich zhotovenia používal a slovenský spotrebiteľ mal možnosť sa s nimi na trhu vín či v oblasti reštauračných služieb stretnúť pred dátumom podania zverejneného označenia, teda pred 14.12.2012. Vo všetkých uvedených dokladoch (pečiatky, vizitky, menu karta, označenie baru) sa opakuje rovnaký slovný motív „DVEDECI“ a grafický motív „fľaša vína s pohárom na stopke“.

Je preto zrejmé, že autor na základe Zmluvy o dielo z 22.11.2011, v ktorej si namietateľ objednal vytvorenie diela na označovanie vínného baru, vytvoril netypické dielo na označovanie baru, príp. reštauračnej prevádzky, pričom spojil slovné spojenie „DVEDECI“ s prvkami „slovenské vína z celého sveta“ a s grafickými prvkami predstavujúcimi fľašu vína s pohárom na stopke, ktoré ako celok možno jednoznačne považovať za autorské dielo.

Po preskúmaní dokumentov predložených namietateľom v konaní o námietkach možno konštatovať, že tieto preukazujú právo namietateľa k autorskému dielu - „DVEDECI slovenské vína z celého sveta“ a taktiež „DVEDECI slovenské vína z celého sveta s fľašou vína a pohárom na víno“, ktoré boli vytvorené pred dátumom podania zverejneného označenia, tzn. pred 14.12.2012, keďže ako vyplýva z doložených dokladov, boli vytvárané v prvej polovici roka 2012. Rovnako zmena mena obchodnej spoločnosti namietateľa na DVEDECI, s. r. o. bola vykonaná pred podaním zverejneného označenia (28.2.2012).

Doložené doklady prihlasovateľom predstavujú fotografie, z ktorých nie je možné určiť územie, ku ktorému sa fotografie vzťahujú, dátum, kedy boli vyhotovené a nie je na nich uvedený ani prihlasovateľ.

Výpis zo Živnostenského rejstříku hovorí len o existencii obchodnej firmy prihlasovateľa Petit Gurman s. r. o., ktorej vzniklo oprávnenie na činnosť v odboroch *sprostredkovanie obchodu a služieb, veľkoobchod a maloobchod, prevádzkovanie kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a zábavných zariadení, usporadúvanie kultúrnych akcií, zábavy, výstav, veľtrhov, prehliadok, predajných a podobných akcií, výroba, obchod a služby inde nezaradené*, od 22.10.2012.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 916-2012)



Namietané autorské dielo





**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie čierno-bieleho kombinovaného zverejneného označenia s autorským dielom, ktoré je tvorené slovným spojením pozostávajúcím zo siedmich písmen „DVEDECI“ v dominantnom postavení, nad ktorým sú v polkruhu umiestnené slovné prvky „slovenské vína“ a pod ním tiež v polkruhu slovné prvky „z celého sveta“. Slovné spojenie „DVEDECI“ je zhodné so slovným spojením vo zverejnenom označení, pričom písmená sú umiestnené v rovnakom poradí, i keď pod sebou. Zverejnené označenie tiež obsahuje vyobrazenie časti fľaše, z ktorej sa nalieva víno do pohára na stopke a pod všetkými týmito prvkami sú výrazne menšími písmenami uvedené slová „By Le Petit Ballon“. Výrazné slovné spojenie „DVEDECI“ autorského diela je teda celé obsiahnuté vo zverejnenom označení, taktiež v postavení, ktoré si spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte všimne ako prvé. Ďalšie slovné prvky či už zverejneného označenia „By Le Petit Ballon“, alebo autorského diela „slovenské vína z celého sveta“ nemusia mať pre spotrebiteľa dostatočnú vypovedaciu hodnotu, keďže spotrebiteľ si väčšinou v pamäti uchová práve dominantný prvok, v tomto prípade slovné spojenie „DVEDECI“, ktoré je síce často používané pri priamych objednávkach alkoholického nápoja v reštauračných zariadeniach, ale jeho použitie na označovanie, pomenovanie baru, reštaurácie či vínnej pivnice je netypické. Na základe skutočnosti, že v oboch porovnávaných označeniach bude priemerný spotrebiteľ vnímať zhodný slovný výraz „DVEDECI“, ale tiež na základe zohľadnenia jeho grafickej úpravy a navzájom odlišných ďalších slovných prvkov, ktoré tiež v istej miere ovplyvňujú celkový vizuálny vnem, je potrebné konštatovať, že porovnávané označenia ako celky budú pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska navzájom podobné v nižšej miere.

Pri porovnaní kombinovaného zverejneného označenia s autorským dielom s grafickým prvkom sa ku všetkým už zhodnoteným prvkom oboch označení pridružuje obrazový prvok autorského diela, a to fľaša vína s pohárom na víno, teda vo svojej podstate ide prvok podobný s grafickým prvkom zverejneného označenia a rozdiel v tom, či sa víno leje, alebo je už naliate pri priemernej pozornosti, ktorú spotrebiteľ venuje vnímaniu označenia a zároveň aj vzhľadom na zhodný slovný prvok „DVEDECI“, ktorý len dopĺňa grafický motív, je minimálny, a preto nie je možné vizuálnu podobnosť vylúčiť.

Pokiaľ ide o posúdenie zverejneného označenia a autorského diela v oboch podobách **z fonetického hľadiska**, je potrebné vychádzať z toho, že spotrebiteľ v prípade kombinovaných alebo viacslovných označení má snahu ďalej sa o označení zmieňovať len reprodukciou dominantného slovného výrazu, pokiaľ je tento dostatočne výrazný v označení a dokáže ho identifikovať. V tejto súvislosti je potrebné opäť zdôrazniť, že vo všetkých porovnávaných označeniach predstavuje slovný výraz „DVEDECI“ dominantný prvok, a preto je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ bude všetky porovnávané označenia reprodukovat rovnako ako trojslabičné sedemhláskové slovo „dve-de-ci“, a teda bude rovnaká dĺžka fonetickej reprodukcie, ako aj ich rytmus a intonácia. Je viac ako pravdepodobné, že ďalšie slovné prvky spotrebiteľ reprodukovat nebude a taktiež grafické prvky nemajú pri fonetickom vnímaní žiadnu vypovedaciu hodnotu. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia možno na základe reprodukcie zhodného slovného výrazu „DVEDECI“ a pri zohľadnení aj možnej reprodukcie ďalších odlišných slovných prvkoch považovať za foneticky veľmi podobné.

Napokon **zo sémantického hľadiska** je situácia podobná ako z hľadiska fonetického a rovnaký obsiahnutý slovný prvok „DVEDECI“ vo všetkých troch porovnávaných označeniach budú vnímať spotrebiteľia s najväčšou pravdepodobnosťou s významom tekutiny, v tomto prípade vína v množstve dvoch decilitrov. Slovný výraz s uvedeným významom dopĺňajú aj grafické prvky v tvare fľaše a dvojdecilitrového pohárika. Ďalšie slovné prvky v porovnávaných označeniach majú odlišný význam. Kým vo zverejnenom označení ide o slová v cudzom jazyku „By Le Petit Ballon“, ktoré priemerný spotrebiteľ vyhodnotí ako slová z cudzieho jazyka, ktorým nerozumie, tak súčasťou autorského diela sú slovné výrazy uvedené v slovenskom jazyku „slovenské vína z celého sveta“, ktoré dopĺňajú jeho celkový význam.



Vzhľadom na rovnaký slovný prvok „DVEDECI“ a podobné grafické prvky (fľaša a pohárik) v porovnávaných označeniach, ktoré budú vnímané priemerným spotrebiteľom v týchto označeniach s rovnakým významom, budú tieto označenia z pohľadu priemerného spotrebiteľa zo sémantického hľadiska vo vyššej miere podobné.

### **Celkové zhodnotenie**

V zmysle § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je potrebné, aby osoba, ktorá podala takýto návrh, preukázala nielen existenciu samotného autorského diela a oprávnenie na uplatnenie práv k tomuto autorskému dielu, ale aj to, ako by mohli byť práva k tomuto autorskému dielu použitím zverejneného označenia dotknuté.

Namietateľ v podaných námietkach uviedol, že používa predmetné autorské dielo v obidvoch podobách nielen ako svoje obchodné meno DVEDECI, s. r. o., ale aj na označovanie tovarov a služieb, ktoré poskytuje. Prihlasovateľ kolízneho zverejneného označenia pôsobí na podobnom či rovnakom obchodnom trhu, ako to vyplýva z prihláseného zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia, tzn. že podnikajú v tej istej oblasti týkajúcej sa predaja vín, prezentácií vín a používanie označenia podobného autorskému dielu by negatívne vplývalo na postavenie namietateľa na trhu.

Po zhodnotení predložených dokladov samostatne, ako aj vo vzájomnej kombinácii možno konštatovať, že tieto preukazujú právo namietateľa k autorskému dielu, ktoré bolo vytvorené pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia. Súčasne zo samotného porovnania zverejneného označenia a autorského diela vyplynulo, že sú podobné vo vyššej miere. Autorské dielo predstavuje jedinečný výsledok tvorivej činnosti autora. Svojou povahou ide o dielo, ktorého rozlišovacie umelecké znaky sú síce vyjadrené menšou mierou, ale nepochybne vyjadrené sú, keďže autor vytvoril autorské dielo „DVEDECI“ spojením hovorového slova „decí“ (správne deciliter) s presným určením množstva tekutiny „dve“, ktoré doplnil grafickými prvkami podporujúcimi sémantiku výrazu „DVEDECI“ a ďalšími slovnými prvkami „slovenské vína z celého sveta“ usporiadanými do polkruhov nad dominantným výrazom „DVEDECI“ a pod ním. Zároveň predmetná zmluva preukazuje, že autor práva na využívanie autorského diela postúpil na objednávateľa (namietateľa) s dodatkom, že objednávateľ je tiež oprávnený používať dielo ako svoje obchodné označenie a prihlásiť si dielo ako dizajn či ochrannú známku pre akékoľvek triedy výrobkov a služieb.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že existencia autorského diela bola preukázaná namietateľom doložením Zmluvy o dielo z 22.11.2011, na základe ktorej autor vytvoril pred podaním prihlášky zverejneného označenia netypické dielo na označovanie baru, príp. reštauračnej prevádzky. Ďalej bolo zverejnené označenie vyhodnotené ako podobné s autorským dielom, a preto je možné konštatovať, že by použitím tohto zverejneného označenia na rovnakom či podobnom segmente trhu s alkoholickými nápojmi – vínami mohli byť práva k tomuto autorskému dielu dotknuté.

K tvrdeniu prihlasovateľa o tom, že francúzska spoločnosť LE PETIT BALLON bola založená 27.1.2011, teda pred vytvorením autorského diela namietateľa a zverejnené označenie priamo odkazuje na túto francúzsku spoločnosť prostredníctvom slov „By Le Petit Ballon“, ktoré prihlasovateľ považuje vo zverejnenom označení za hlavný odlišovací prvok, je potrebné uviesť, že pripojenie slov „By Le Petit Ballon“ vo zverejnenom označení predstavuje pri dominantnom slovnom prvku „DVEDECI“ a „pohári na stopke s lejúcím vínom“ nevýrazný, veľkostne zanedbateľný prvok v porovnaní s prvkom „DVEDECI“. Schopnosť slovného spojenia „By Le Petit Ballon“ zverejneného označenia vyvolať u priemernej spotrebiteľskej verejnosti súvislosť s francúzskou spoločnosťou LE PETIT BALLON, na ktorú toto slovné spojenie odkazuje, je viac ako nepravdepodobné. Tvrdenie prihlasovateľa o existencii francúzskej spoločnosti LE PETIT BALLON, ktorá bola založená pred vytvorením autorského diela, nepredstavuje argument, ktorý by bol v predmetnom konaní relevantným. Podobne ako ďalší argument prihlasovateľa o tom, že 30.11.2010 bola podaná prihláška ochrannej známky „Le Petit Ballon“ vo Francúzsku prihlasovateľom OHANNESSIAN Martin Assdour Paul, Lyon. Keďže ochranná známka „Le Petit Ballon“ je platná výlučne na území Francúzska a neobsahuje dominantný prvok kolíznych označení posudzovaný v konaní pred slovenským úradom, a to „DVEDECI“, nie je táto informácia pri posudzovaní porovnávaných označení podstatná. Francúzska ochranná známka je taktiež zapísaná pre iného majiteľa, ako je spoločnosť Le Petit Ballon a ako vyplýva z vyjadrenia prihlasovateľa, nejde ani o totožnú osobu s osobou svetoznámeho someliéra Jeana M. D., ktorý podľa prihlasovateľa, projekt predaja kvalitných vín prostredníctvom internetu vymyslel a založil. Predmetom posúdenia podaných námietok bol fakt, či autorské dielo bolo vytvorené pred

podaním prihlášky ochrannej známky POZ 1916-2012 a či by práva k tomuto autorskému dielu mohli byť použitím zverejneného označenia dotknuté.

Na základe komplexného posúdenia predložených dokladov možno dospieť k názoru, že boli splnené všetky podmienky vyplývajúce z uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. i) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Námietateľ podal námietky aj z dôvodu § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach. Keďže ale ako vyplýva z vyššie uvedeného posúdenia námietateľ úspešne preukázal naplnenie všetkých hmotnoprávných podmienok ustanovenia § 7 písm. i) zákona o ochranných známkach, hodnotenie ďalšieho námietkového dôvodu by žiadnym relevantným spôsobom neovplyvnilo výsledné rozhodnutie. Preto posudzovanie ďalšieho námietkového dôvodu nie je s ohľadom na zistený skutkový stav smerodajné a vzhľadom na účelnosť a hospodárnosť konania nebolo uskutočnené.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová  
vedúca  
oddelenia sporových konaní

#### Doručiť:

JUDr. Martin Javorček  
MAPLE & FISH s.r.o.  
Rajská 15/A  
811 08 Bratislava

DVEDECI, s.r.o.  
Prešovská 38/A  
821 02 Bratislava