



Banská Bystrica 23. 10. 2017  
POZ 5167-2016/N-118-2017

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa KON-RAD spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Pluhová 78, 831 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „Naše najlepšie“ do registra ochranných známk, prihláseného 26.4.2016 prihlasovateľom SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Petrom Hojčušom, Osuského 1/A, 851 03 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 5167-2016 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.7.2016, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Naše najlepšie“, číslo spisu POZ 5167-2016, sa zamietá pre služby „maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, s mäsom, s rybami, s hydinou a so zverinou, s mäsovými výťažkami, s mäsovými výrobkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmí, s vajcami, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kávou, s čajom, s kakaom, s kávovými náhradkami, s ryžou, s múkou, s obilninovými výrobkami, s chlebom, s pečivom, s pekárenskými výrobkami, s cukrárenskými výrobkami, so zmrzlinou, s nanukmi, s cukrom, s medom, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), s koreninami, s obloženým a plneným pečivom, s plneným bagetami, so sendvičmi, s obloženými chlebičkami, s hotovými jedlami, s lahôdkárskymi výrobkami a s polotovarmi na spôsob rýchleho občerstvenia, s grilovanými a vyprášanými rezňami z mäsa, rýb a hydiny, s poľnohospodárskymi, so záhradníckymi a s lesníckymi výrobkami, so surovými a nespracovanými zrnami a semenami, s čerstvým ovocím, s čerstvou zeleninou, so živými rastlinami, so živými kvetmi, s pivom, s minerálnymi vodami, so sýtenými vodami, s nealkoholickými nápojmi, s ovocnými šťavami, so zeleninovými šťavami, s ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsami, so sirupmi, s prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi (okrem piva)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „Naše najlepšie“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5167-2016 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 19.9.2016 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlasovaných služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal predmetné námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“). Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom národnej kombinovanej ochrannej známky č. 237512 „naše“ (ďalej „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.10.2013. Táto ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ sa venoval porovnaniu označení z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického. Pri vizuálnom hľadisku uviedol, že obe kombinované označenia obsahujú vizuálne podobný slovný aj grafický prvok. Podľa namietateľa je dominantným prvkom zverejneného označenia aj staršej ochrannej známky

slovo „Naše“, resp. „naše“. Pokiaľ ide o prítomnosť ďalšieho slovného prvku „najlepšie“ vo zverejnenom označení, ide len o prvok laudatórny a opisný a vzhľadom na jeho výrazne menšiu veľkosť písma bude priťahovať pozornosť spotrebiteľov len minimálne. Vizuálna podobnosť označení je podľa namietateľa umocnená aj podobným grafickým vyobrazením štylizovaného typu písma orámovaného zhodne čiernou farbou, pričom výrazne podobné sú najmä písmená „a“ a „e“ a rozdiely sú len nepatrné, a preto sú označenia zameniteľne podobné.

Z fonetického hľadiska namietateľ konštatoval, že celkový dojem je ovplyvnený hlavne počtom a poradím jednotlivých slabík. Slovo „najlepšie“ vzhľadom na jeho opisný charakter a nenápadné umiestnenie medzi ostatnými ozdobnými motívmi spotrebiteľa pravdepodobne reprodukovat' nebudú, a aj v prípade jeho reprodukcie je väčšia pozornosť spotrebiteľov venovaná úvodnej časti označenia. Tým je staršia ochranná známka ako celok foneticky obsiahnutá vo zverejnenom označení a označenia sú v dominantných prvkoch zhodné.

Pri sémantickom hľadisku namietateľ uviedol, že slovo „naše“ je v prvom rade privlastňovacím zámenom a v označeniach odkazuje na tovary a služby potravinárskeho zamerania, ktoré sú vyrobené a ponúkané „u nás“. Slovo „najlepšie“ má pochvalný a doplnkový význam o vysokej kvalite potravín a nedisponuje rozlišovacou spôsobilosťou. Označenia sú aj z tohto hľadiska v dominantných prvkoch zhodné.

Porovnávané označenia na základe celkového dojmu sú podľa namietateľa veľmi podobné, zameniteľné a spotrebiteľa sa budú mylne domnievať, že tovary a služby označené zverejneným označením pochádzajú od namietateľa.

Pri porovnaní zoznamu tovarov a služieb oboch označení podľa namietateľa vyplynulo, že ide o zhodné a podobné tovary a služby, čo vedie k zameniteľnosti porovnávaných označení a zverejnené označenie tak nemôže plniť funkciu, ktorou je spôsobilosť rozlíšiť tovary a služby pochádzajúce od rôznych výrobcov.

Namietateľ sa v námietkach odvolal aj na dobré meno staršej ochrannej známky. Uviedol, že je etablovanou spoločnosťou, ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 1990 a zaoberá sa veľkoobchodnou činnosťou. Široká škála jeho potravinárskych výrobkov sa stala mimoriadne obľúbenou, o čom svedčí vysoký objem predaných balení výrobkov s označením „naše“ a na propagáciu tejto značky vynaložil množstvo finančných prostriedkov. Používanie zverejneného označenia by nielenže ťažilo z marketingu namietateľa, ale zároveň by mohlo spôsobiť stratu priazne či sklamanie očakávaní spotrebiteľov.

V závere namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky, resp. by mu mohlo spôsobiť ujmu, a preto navrhol, aby zverejnené označenie bolo zamietnuté pre všetky prihlásené služby.

Listom úradu z 20.10.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 28.2.2017 uviedol, že porovnávané označenia sa odlišujú počtom slov, slabík aj písmen, ale najmä úplne odlišnými grafickými prvkami, grafickou úpravou písma, jeho veľkosťou a odlišnou farbou a jeho odlišným tieňovaním a odlišnými farbami celých označení. Zverejnené označenie obsahuje výrazný farebný grafický prvok v tvare kruhu, ktorý pozostáva z kružnic tvorených ornamentmi z rôznych regiónov Slovenska.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je používané na označenie regálov v obchodných prevádzkach na čerpacích staniách Slovnaft a je značnej veľkosti, aby si spotrebiteľ všimol tieto regály, a tým sú viditeľné všetky detaily, nielen slovné prvky. Preto je vylúčené, aby spotrebiteľ prehliadol pri bežnom pohľade aj druhé slovo „najlepšie“. Nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že celá staršia ochranná známka je ako celok vizuálne obsiahnutá vo zverejnenom označení. Podľa prihlasovateľa sú medzi označeniami rozdiely také výrazné, že možno vylúčiť akúkoľvek podobnosť medzi nimi.

Podľa prihlasovateľa zámeno „naše“ nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, preto ju nemôže dať ani staršej ochrannej známke a nemôže byť považované za dominantný prvok označení a nemôže sa stať výlučným dispozičným právom jedného subjektu.

Pri porovnaní z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie bude spotrebiteľ reprodukovat' tak, ako je prihlásené, pretože sa s ním stretne v dostatočnej veľkosti. Prihlasovateľ pripustil,

že môže ísť o čiastočnú podobnosť, ktorá je však založená iba na slove „naše“, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Zo sémantického hľadiska podľa prihlasovateľa význam slovného spojenia „naše najlepšie“ je zrejmy a je bez dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti. Spotrebiteľ ho môže vnímať ako slová vyjadrujúce, že takto označené tovary pochádzajú z krajiny, v ktorej spotrebiteľ žije a že ide o vysoko kvalitné, poctivo vyrobené slovenské potraviny tradičnej výroby od malých slovenských regionálnych výrobcov. Označenia preto nie sú úplne zhodné ani z tohto hľadiska.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že tovary namietateľa nie sú slovenskými špecialitami v zmysle marketingového zámeru prihlasovateľa, ale ide o bežné potravinárske tovary, ktoré sú balené vo väčších baleniach, čo sa týka hmotnosti i počtu kusov v baleniach, určené pre gastro prevádzky. Porovnávané označenia nie sú zhodné ani podobné, nemajú rovnakú kompozíciu, čo je zrejme na prvý pohľad. Podľa prihlasovateľa zameniteľnosť označení nemôže byť konštatovaná na základe prvkov, ktoré nie sú dištingtívne, a preto je vylúčená existencia pravdepodobnosti zámery na strane verejnosti, ako aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Pri porovnaní tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že nie všetky namietateľom uvedené tovary a služby je možné považovať za podobné.

K dobrému menu staršej ochrannej známky uviedol, že namietateľ nepreukázal, ale len konštatoval rozsiahle používanie, vynaloženie množstva finančných prostriedkov na reklamu, veľkú obľúbenosť výrobkov tejto značky medzi spotrebiteľmi. Predložené doklady podľa prihlasovateľa nie sú postačujúce a ani predložené výpisy z evidencie namietateľa nemožno považovať za doklady preukazujúce dobré meno staršej ochrannej známky.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol.

Namietateľ listom doručeným úradu 26.9.2016 požiadal úrad o zaslanie vyjadrenia prihlasovateľa k predmetným námietkam. Úrad po doručení vyjadrenia prihlasovateľa uvedenej žiadosti listom z 23.3.2017 vyhovel. Namietateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 19.4.2017 uviedol stanovisko k vyjadreniu prihlasovateľa, a naďalej trval na svojom konštatovaní o zameniteľnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb a na zamietnutí zverejneného označenia v celom rozsahu.

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

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

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

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „Naše najlepšie“, číslo spisu POZ 5167-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26.4.2016 prihlasovateľom SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, a zverejnená vo Vestníku úradu 1.7.2016 pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ KON-RAD spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, je majiteľom ochrannej známky „naše“ č. 237512 s právom prednosti od 11.10.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

## **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlasované pre služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

**v triede 35** – „*maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, s mäsom, s rybami, s hydinou a so zverinou, s mäsovými výťažkami, s mäsovými výrobkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmami, s vajcami, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kávou, s čajom, s kakaom, s kávovými náhradkami, s ryžou, s múkou, s obilninovými výrobkami, s chlebom, s pečivom, s pekárskymi výrobkami, s cukrárskymi výrobkami, so zmrzlinou, s nanukmi, s cukrom, s medom, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), s koreninami, s obloženým a plneným pečivom, s plneným bagetami, so sendvičmi, s obloženými chlebičkami, s hotovými jedlami, s lahôdkárskymi výrobkami a s polotovarom na spôsob rýchleho občerstvenia, s grilovanými a vyprášanými rezňami z mäsa, rýb a hydiny, s poľnohospodárskymi, so záhradníckymi a s lesníckymi výrobkami, so surovými a nespracovanými zrnami a semenami, s čerstvým ovocím, s čerstvou zeleninou, so živými rastlinami, so živými kvetmi, s pivom, s minerálnymi vodami, so sýtenými vodami, s nealkoholickými nápojmi, s ovocnými šťavami, so zeleninovými šťavami, s ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsami, so sirupmi, s prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi (okrem piva), s tričkami, so šiltovkami, s taškami*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

**v triede 29** – „*konzervované, mrazené, sušené, nakladané, kandizované, varené, dusené a inak tepelne spracované ovocie a zelenina; kompóty; džemy; marmelády; zaváraniny; pretlak; ovocná dreň; zeleninové šťavy; ovocné a zeleninové šaláty; ovocné a zeleninové šupky; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výrobky; mäsové výťažky; neživé morské živočíchy; zeleninové lupienky; zemiakové lupienky; krokety; ovocné a zeleninové rôsoly; želatína; vajcia; sušené vajcia; mlieko a mliečne výrobky; tofu; jedlé oleje a tuky; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; polievky; prípravky na výrobu polievky*“.

**v triede 30** – „*káva; kávové náhradky; kávovinové náhradky; čaj; kakao; čokolády; výrobky z kávy, kaka a čokolády patriace do triedy 30; cukor; glukóza na kulinárske účely; ryža; maniok; ságo; spracované obilniny (potraviny) a prípravky z obilnín; múka a výrobky z múky a obilia; cereálie; obilninové vločky; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); krupica; pukance; cestoviny; glutén (potravina); škrob (potrava); pekárske a cukrárske výrobky; pizza; palacinky; droždie; cestá; kvasnice; prášky do pečiva; fondán; chlieb; pečivo (rožky); jemné pečivo; cukrovinky; pralinky; bonbóny; cukríky; ovocné želé; oblátky; marcipán; sušienky; sucháre; keksy; biskvity; kreker (slané pečivo); zákusky; koláče; torty; perníky, medovníky; puding; nápoje na báze čajov; prírodné sladidlá; zmrzliny; žuvačky; ľad (prírodný alebo umelý) alebo ľad do nápojov; mrazené jogurty; šerbety (zmrzlinové nápoje); med; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; soľ; horčica; kečup; majonéza; ocot; omáčky (chuťové prísady); dressinky na šaláty; mäsové šťavy; polevy na šunku alebo na zákusky; chuťové prísady; korenie; koreniny; príchute (arómy); aromatické prípravky do potravín*“.

**v triede 31** – „*poľnohospodárske, záhradkárске a lesné produkty a obilniny, zahrnuté v triede 31; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; živé zvieratá; potrava pre zvieratá; slad*“.

**v triede 32** – „*nealkoholické nápoje; pivo; minerálne, sýtené a nesýtené a stolové vody; ovocné nápoje, ovocné šťavy a nektáre; šerbety (ovocné nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; sirupy a iné prípravky a príchute na výrobu nápojov*“,

**v triede 33** – „*alkoholické nápoje (okrem piva); víno*“,

**v triede 34** – „*tabak; cigarety; cigary; fajčiarske potreby; zápalky; tabakové náhradky (nie na lekárske účely)*“,

**v triede 35** – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 34 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 34 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov a výstav; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky)*“.

Pri posudzovaní podobnosti služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú relevantní spotrebiteľia.

Maloobchodné služby umožňujú spotrebiteľom uspokojiť rôzne nákupné potreby na jednom mieste a zvyčajne sa zameriavajú na univerzálneho spotrebiteľa. Môžu sa uskutočňovať na pevných miestach, ako napríklad obchodný dom, supermarket, butik alebo kiosk, alebo formou maloobchodu realizovaného mimo siete predajní, t. j. prostredníctvom internetu, katalógového predaja alebo zásielkového predaja.

Služby zverejneného označenia prihlasované v triede 35 „*maloobchodné služby s potravinárskymi výrobkami, s mäsom, s rybami, s hydinou a so zverinou, s mäsovými výťažkami, s mäsovými výrobkami, s konzervovaným, mrazeným, sušeným a vareným ovocím a zeleninou, s ovocnými rôsolmi, s džemami, s kompótmami, s vajcami, s mliekom a mliečnymi výrobkami, s potravinárskymi olejmi a tukmi, s kávou, s čajom, s kakaom, s kávovými náhradkami, s ryžou, s múkou, s obilninovými výrobkami, s chlebom, s pečivom, s pekárenskými výrobkami, s cukrárenskými výrobkami, so zmrzlinou, s nanukmi, s cukrom, s medom, s droždím, s práškami do pečiva, so soľou, s horčicou, s octom, s omáčkami (chuťovými prísadami), s koreninami, s poľnohospodárskymi, so záhradníckymi a s lesníckymi výrobkami, so surovými a nespracovanými zrnami a semenami, s čerstvým ovocím, s čerstvou zeleninou, so živými rastlinami, so živými kvetmi, s pivom, s minerálnymi vodami, so sýtenými vodami, s nealkoholickými nápojmi, s ovocnými šťavami, so zeleninovými šťavami, s ovocnými nápojmi, s ovocnými džúsami, so sirupmi, s prípravkami na výrobu nápojov, s alkoholickými nápojmi (okrem piva)*“ možno považovať za zhodné so službami staršej ochrannej známky zapísané v rovnakej triede, keďže tovary zahrnuté v maloobchodných službách zverejneného označenia možno považovať za zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú v triede 29 (mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky), v triede 30 (káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad), v triede 31 (poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); zrná a semená (surové, nespracované); čerstvé ovocie a zelenina čerstvé bylinky; živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľuzy plodín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad), v triede 32 (pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov) aj v triede 33 (alkoholické nápoje (okrem piva)). Tieto služby zvyčajne pochádzajú od rovnakého poskytovateľa a zameriavajú sa na rovnakú verejnosť.

Ďalšie služby zverejneného označenia prihlasované v triede 35 „*maloobchodné služby s obloženým a plneným pečivom, s plneným bagetami, so sendvičmi, s obloženými chlebičkami, s hotovými jedlami, s lahôdkárskymi výrobkami a s polotovarom na spôsob rýchleho občerstvenia, s grilovanými a vypráženými rezňami z mäsa, rýb a hydiny*“ sú podobné so službami staršej ochrannej známky. Aj v prípade týchto prihlasovaných služieb je možné konštatovať, že tovary zahrnuté v maloobchodných službách zverejneného

označenia patria do prirodzeného a zvyčajného významu všeobecnej kategórie tovarov v triedach 29 a 30, v ktorých sú zapísané tovary staršej ochrannej známky, najmä „mäso, ryby, hydina, mäsové výrobky“ v triede 29, ako aj „pekárenské a cukrárenské výrobky, soľ; horčica; kečup; majonéza; ocot; omáčky (chuťové prísady); dressinky na šaláty; mäsové šťavy; polevy na šunku alebo na zákusky; chuťové prísady; korenie; koreniny; príchute (arómy); aromatické prípravky do potravín“ v triede 30. Z uvedeného je zrejmá vzájomná súvislosť a podobnosť medzi časťou prihlasovaných a zapísaných služieb a časťou tovarov staršej ochrannej známky spočívajúca v ich povahe, účele a spôsobe poskytovania. Aj tieto služby zvyčajne pochádzajú od rovnakého poskytovateľa a zameriavajú sa na rovnakú verejnosť.

Pri zostávajúcich službách zverejneného označenia „maloobchodné služby s tričkami, so šiltovkami, s taškami“ v triede 35 neprichádza k žiadnemu prekryvu alebo súvislosti týchto služieb s ostatnými tovarmi v triede 29 až 34 a službami v triede 35 staršej ochrannej známky z hľadiska ich účelu, pôvodu ani použitia, preto nie sú zhodné ani podobné.

Z komplexného porovnania zverejnených a zapísaných služieb v triede 35 vyplýva, že všetky služby zverejneného označenia, okrem „maloobchodných služieb s tričkami, so šiltovkami, s taškami“, sú svojou povahou, okruhom relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj distribučnými kanálmi zhodné alebo podobné so zapísanými službami a tovarmi s nimi súvisiacimi staršej ochrannej známky.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5167-2016)



Staršia ochranná známka (OZ č. 237512)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie kombinovaných označení navzájom. Obe označenia okrem grafických prvkov obsahujú aj slovné prvky. Zverejnené označenie obsahuje slovné spojenie „Naše najlepšie“ a staršia ochranná známka slovný prvok „naše“, ktoré sú v oboch označeniach vyhotovené podobne štylizovaným typom malých písaných písmen okrem veľkého začiatočného tlačeneho písmena v slove „Naše“ vo zverejnenom označení. Slovný prvok „naše“ je v oboch označeniach lemovaný čiernymi líniami. Vo zverejnenom označení majú slovné prvky modrú farbu a v staršej ochrannej známke oranžovú, pričom štylizovaný mäččen je vytvorený z dvoch vedľa seba položených listov zelenej farby. Celková grafická úprava označení je rozdielna, pretože slovné prvky zverejneného označenia sú uložené v strede kruhu, ktorý je tvorený viacerými sústrednými kružnicami, každá s rovnakými, ale navzájom rozličnými ornamentálnymi prvkami v štýle ľudových tradícií. Slovný prvok „najlepšie“ je časťou jednej z kružníc pod slovným prvkom „Naše“, je v poloblúkovom tvare a je podstatne menší ako dominantný prvok „Naše“.

Pri hodnotení vizuálnej podobnosti je nutné prihliadnúť na všetky prvky, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, pretože vizuálny vnem každého označenia je ovplyvnený pôsobením všetkých prvkov súčasne. Porovnávané označenia sa odlišujú predovšetkým vo svojich grafických prvkoch, ako aj v ich odlišnej farebnosti. Napriek uvedenej skutočnosti, že porovnávané označenia majú odlišnú farebnosť a obrazové prvky, dominantným prvkom je v oboch slovný prvok „naše“ v podobnom štylizovanom vyhotovení, a teda možno na jeho základe konštatovať ich určitú aj keď nízku mieru podobnosti z vizuálneho hľadiska.

**Z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že obidve označenia budú interpretované na základe ich slovných prvkov, a to staršia ochranná známka ako „na-še“ a zverejnené označenie „na-še naj-lep-šie“ alebo rovnako ako staršia ochranná známka len „na-še“, keďže prvok „najlepšie“ je oveľa menší a pôsobí skôr doplnkovo. Aj keď reprodukciu ďalšieho slovného prvku zverejneného označenia „najlepšie“ nie je možné úplne vylúčiť, pri zvážení skutočnosti, že obe označenia obsahujú zhodný slovný prvok reprodukovateľný ako „na-še“, možno pripustiť, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka môžu byť vyslovované aj zhodne, inak možno hovoriť o fonetickej podobnosti.

Pri porovnávaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že obe porovnávané označenia obsahujú zhodný výraz „naše“, ktorý si budú spotrebiteľia pri dotknutých službách podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka pravdepodobne spájať s významom privlastňovacieho zámena, ktoré vyjadruje privlastňovací vzťah hovoriacich k veci (ako vlastníctvo), resp. osobe. Vo zverejnenom označení je obsiahnutý ešte pochvalný prvok „najlepšie“, ktorý spotrebiteľovi poskytne len doplnujúcu informáciu o tom, že prihlasované služby s potravinovými produktmi sú pravdepodobne najvyššej kvality.

Keďže sémantický význam porovnávaných označení je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj grafických prvkov vo vzájomnej spojitosti, možno predpokladať, že aj použitý grafický ornamentálny prvok vo zverejnenom označení len naznačuje, že ide o tradičné, teda domáce výrobky a bude tiež dopĺňať prvotný význam slovného prvku „naše“. Na základe uvedeného je potrebné konštatovať vysokú podobnosť porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 35 široká spotrebiteľská verejnosť. Kolízne služby s potravinárskymi výrobkami patria do kategórie každodennej potreby a sú poskytované a využívané na bežnej báze, a preto vyžadujú nižšiu až priemernú pozornosť spotrebiteľov.

Medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou bola konštatovaná nízka miera podobnosti z vizuálneho hľadiska, fonetická podobnosť až zhoda a vysoká sémantická podobnosť, ktoré sú založené na obsiahnutom zhodnom slovnom prvku „naše“. Tento sa síce vo všeobecnosti používa v spojení s inými plnovýznamovými slovnými prvkami a sám je väčšinou bez rozlišovacej spôsobilosti, v tomto prípade však naopak vystupuje v obidvoch porovnávaných označeniach v pozícii určujúceho slovného prvku, ktorý vyjadruje pôvod prihlásených služieb, je túto skutočnosť nutné považovať za rozhodujúcu na konštatovanie celkovej podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, pretože v obidvoch označeniach predstavuje dominantný, a v staršej ochrannej známke aj jediný prvok označenia. Hoci zverejnené označenie obsahuje aj odlišný nevýrazný slovný prvok „najlepšie“, rozdielne grafické spracovanie a farebnosť, dajú sa tieto prvky považovať len za podporné pre spotrebiteľa pri jeho orientácii na trhu a určení pôvodu označovaných služieb, pričom ich nemožno považovať za dostatočné na to, aby priemerný spotrebiteľ bol schopný označenia odlíšiť v prípade zhodných a podobných služieb. V tomto prípade je nepopierateľný a podstatný fakt, že slovo „naše“ bude priemerný spotrebiteľ vnímať v súvislosti so zhodnými a podobnými službami pri nižšej až priemernej pozornosti, ktorú im venuje, ako podstatné a charakterizujúce pôvod služieb, a teda nie je možné vylúčiť to, že verejnosť by mohla veriť, že služby s nimi spojené alebo miesta ich realizácie, ktoré sú takto označené, aj napriek odlišnostiam, pochádzajú od rovnakého subjektu, alebo hospodársky prepojených subjektov.

Komplexne možno pri zohľadnení všetkých uvedených skutočností hodnotenie podobnosti označení v súvislosti s podobnosťou dotknutých služieb uzavrieť konštatovaním existencie pravdepodobnosti ich priamej zámeny na strane relevantnej verejnosti, a to v prípade služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné, čím boli naplnené podmienky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka „naše“ má dobré meno, ktoré získala vďaka mimoriadnej kvalite svojich výrobkov a na propagáciu tejto značky vynaložil množstvo finančných prostriedkov. Používanie zverejneného označenia by nielenže ťažilo z marketingu namietateľa, ale zároveň by mohlo spôsobiť stratu priazne či sklamanie očakávaní spotrebiteľov. Podľa názoru namietateľa môže prihlasovateľ používaním zverejneného označenia neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky, čo by mu mohlo spôsobiť ujmu.

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 Spoločenstva (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné 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.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk Spoločenstva, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

### **Porovnanie označení**

Porovnanie označení je obsiahnuté v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona. Tam uvedené zistenia sú rovnako platné aj v súvislosti s ustanovením § 7 písm. b) tohto zákona.

### **Dobré meno**

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

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím



obdobie do 26.4.2016 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil doklady:

- a) výpis z internetovej stránky namietateľa [www.kon-rad.eu](http://www.kon-rad.eu) s produktmi „naše“,
- b) výpis z evidencie namietateľa o objeme predaných výrobkov

Namietateľ uviedol, že ním predložené doklady svedčia o mimoriadnej obľúbenosti a širokej škále potravinárskych výrobkov predávaných cez veľkoobchod pod jeho značkou od roku 1990.

Namietateľom predložený výpis z internetovej stránky (doklad a)) poukazuje na rôzne produktové výrobky, z ktorých väčšina nesie na obale staršiu ochrannú známku „naše“ s pomenovaním jednotlivých produktov a možnosťou ich kúpi prostredníctvom internetu. Z výpisu však nie je možné určiť časový údaj, v ktorom boli produkty ponúkané a ani konkrétne číslo hovoriace o potenciálnych či reálnych spotrebiteľoch.

Doklad b) predložený namietateľom predstavujú dve tabuľky s údajmi za rok 2015 a 2016 o predaji niekoľkých druhov potravinárskych produktov, kde je uvedené množstvo predaných balení jednotlivých výrobkov, ktoré v roku 2015 dosiahlo hodnotu 107 916 a v roku 2016 to bolo 78 566 kusov.

Z týchto dokladov však bez ďalšieho nemožno konštatovať, že poukazujú na dlhodobý a intenzívny predaj, resp. marketing tovarov označených staršou ochrannou známkou. Namietateľ síce v námietkach poukázal na objem predajov produktového radu „naše“ v rokoch 2015 a 2016, avšak svoje tvrdenia nepodložil konkrétnymi dokladmi, faktúrami o predaji týchto výrobkov ani žiadnym iným dokladom preukazujúcim postavenie, podiel a známosť staršej ochrannej známky na trhu .

Z obsahu námietok vyplýva, že namietateľ námietkový dôvod podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach založil na staršej ochrannej známke, ktorá je zapísaná pre rôzne druhy tovarov v triede 29 až 34 a služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ však nepredložil doklady preukazujúce umiestnenie ochrannej známky v rebríčku ochranných známk v danom segmente na trhu v Slovenskej republike, ani zrejme doklady svedčiace o jej hodnote, či prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi.

Predpokladom na to, aby ochranná známka dosiahla status ochrannej známky s dobrým menom, je dostatočný stupeň známosti označenia na verejnosti, pričom dobré meno ochrannej známky je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k ochrannej známke. V konaní neboli predložené žiadne informácie od tretích strán (relevantnej verejnosti) týkajúce sa povedomia o staršej ochrannej známke, resp. ich vnímania a hodnotenia relevantnou verejnosťou.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazných materiálov úrad konštatuje, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže podľa dôkazov, ako bolo uvedené pri ich hodnotení, nie je možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena (podiel na trhu, intenzita používania, výška investícií vynaložených na propagáciu, ocenenia, hodnota spájaná s ochrannou známkou, postoj verejnosti k ochrannej známke atď.), a preto uvedené dôkazné materiály úrad hodnotí ako nedostatočné na priznanie vyššieho statusu dobrého mena staršej ochrannej známky.

### **Celkové zhodnotenie**

Keďže namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, čiže nespĺnil jednu z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v citovanom ustanovení, ďalšia podmienka, či by použitie zverejneného označenia na tovaroch a službách 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, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

V danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach pre časť prihlásených tovarov a služieb a bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 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 Brezňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Peter Hojčuš  
Osuského 1/A  
851 03 Bratislava

LITVÁKOVÁ A SPOL., s.r.o., Patentová a známková kancelária  
Pluhová 78  
831 03 Bratislava