



Banská Bystrica 15. 6. 2017  
POZ 5187-2016/P-4-2017

## ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 5187-2016 s názvom „PESTO & MARCO Specialitá italiane“ z 11.05.2016 prihlasovateľa PESTO & MARCO s. r. o., Paprad'ová 1/A, 821 01 Bratislava,

### sa zamietá

podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

#### Odôvodnenie:

Dňa 30.07.2016 boli Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad“) doručené pripomienky proti zápisu farebného kombinovaného označenia „PESTO & MARCO Specialitá italiane“, číslo spisu POZ 5187-2016, do registra ochranných známok (ďalej aj „zverejnené označenie“). Pripomienky boli podané Ing. I. H., Trenčianska 6, 821 09 Bratislava (ďalej aj „podávateľ pripomienok“) podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. z dôvodu naplnenia podmienky § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.

Podávateľ pripomienok odôvodnil podanie predmetných pripomienok tým, že je majiteľom dvoch ochranných známok so skorším právom prednosti, a to slovnjej ochrannej známky „PESTO“, č. 221520 a slovnjej ochrannej známky „PESTO&CO.“, č. 219475, pričom používal aj farebné kombinované logo „PESTO&CO.“.

Podľa podávateľa pripomienok je zverejnené označenie na prvý pohľad napodobeninou jeho loga „PESTO&CO.“, u priemerného spotrebiteľa (ktorý nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba), vyvoláva celkový dojem, že ide o tú istú značku/označenie/logo.

Z hľadiska vizuálneho ide o použitie rovnakej grafiky, t. j. čierny obdĺžnik so zeleným hlavným nápisom v kapitálkach a podnadpisom v bielej farbe (zverejnené označenie má druhé slovo červenou farbou). V oboch označeniach sú dominantné hlavné názvy „PESTO&CO.“ a „PESTO&MARCO“, ktoré sa navzájom líšia len pridaním písmen „MAR-“. Podnadpis je v oboch označeniach druhotný a má skôr popisnú funkciu „Italian food and wine“ a „Specialitá italiane“, pričom sémantický význam týchto dvoch označení je prakticky rovnaký. Z fonetického hľadiska je podľa podávateľa pripomienok dojem z oboch označení veľmi podobný, pretože priemerný spotrebiteľ bude predajňu nazývať len hlavným názvom „PESTO&CO.“, „PESTO&MARCO“, prípadne iba prvým slovom „PESTO“.

Podávateľ pripomienok ďalej uvádzal, že zverejnené označenie je názvom pre prevádzku úzko zameranú, špecializovanú na predaj talianskych potravín/specialít, ako to evokuje aj samotné označenie svojou popisnou časťou „Specialitá italiane“. Prihlasované triedy zverejneného označenia obsahujú širokú paletu hlavne potravinárskych výrobkov, z ktorých takmer všetky môžu byť označené ako „Specialitá italiane“ (za predpokladu, že potraviny budú talianskeho pôvodu). Ostatné tovary, ktoré nemajú povahu potravín, sú

potenciálnym klamaním spotrebiteľa napr. „vareniki (ukrajinské pirohy)“, „ramen (japonské rezancové polievky)“, „drevo neočistené od kôry“, „slama na mulčovanie“ a pod.

Podľa podávateľa pripomienok staršia ochranná známka PESTO&CO. č. 219475 sa používala od roku 2007 vo forme farebného loga, na označovanie maloobchodných predajní špecializujúcich sa na predaj kvalitných talianskych potravín. V apríli roku 2007 bola otvorená prvá maloobchodná prevádzka s predajom talianskych potravín pod značkou „PESTO&CO.“ na Mliekarenskej ul. č. 5 v Bratislave, a v roku 2010 nasledovala druhá predajňa s predajom talianskych potravín pod značkou „PESTO&CO.“ na Špitálskej ul. č. 21 v Bratislave. Obe predajne boli prevádzkované do septembra roku 2014, potom boli z prevádzkových dôvodov zatvorené. Keďže predajňa na Mliekarenskej ulici bola otvorená 7 rokov a predajňa na Špitálskej ulici počas 4 rokov, značka „PESTO&CO.“ sa stala známou v okruhu relevantnej verejnosti a zákazníci si ju v súčasnosti jednoznačne spájajú s maloobchodným predajom kvalitných talianskych potravín a talianskych špecialít.

Ďalej podávateľ pripomienok uviedol, že prihlasovateľom zverejneného označenia je spoločnosť PESTO & MARCO s. r. o., ktorá sa do 07.04.2016 volala Top Cargo s. r. o. Prihlasovateľ jednoznačne pozná staršiu ochrannú známku PESTO&CO., č. 219475, pretože toto označenie používal ako označenie svojej súčasnej predajne počas obdobia svojej obchodnej spolupráce s Ing. I. H. (podávateľ pripomienok). V súčasnosti je už maloobchodná prevádzka označená zverejneným označením.

Prihlasovateľ nepochybne pozná podávateľa pripomienok, pretože s ním niekoľko mesiacov obchodne spolupracoval, nakupoval od neho tovary a využíval jeho know-how pri vybudovaní maloobchodnej prevádzky – talianskych potravín v OC Centrál v Bratislave. Podávateľ pripomienok sa vzhľadom na dlhoročné skúsenosti s predajom talianskych potravín v roku 2015 dohodol s manažmentom OC Centrál v Bratislave, že v priestoroch ich maloobchodného centra otvorí prevádzku talianskych potravín pod názvom „PESTO&CO.“. Prevádzka talianskych potravín „PESTO&CO.“ bola otvorená v novembri roku 2015 a niesla logo „PESTO&CO.“, ktoré bolo predtým už od roku 2007 úspešne používané na obdobné prevádzky talianskych potravín v Bratislave. Podávateľ pripomienok pri otvorení prevádzky spolupracoval s firmou Top Cargo s. r. o. Firma Top Cargo s. r. o. sa na vybudovaní prevádzky podieľala finančným vkladom a podávateľ pripomienok mal na starosti koncept predajne, architektonický návrh, výber dodávateľov stavby, realizáciu predajne, ako aj stavebný dozor a takisto výber tovaru, systém predaja, marketing a reklamu, vrátane zabezpečenia osvedčených (i zahraničných) dodávateľov, ktoré realizoval na základe svojho know-how. Ďalej podávateľ pripomienok uviedol, že v predajni PESTO&CO. v OC Centrál ponúkané talianske potraviny boli dovezené cez firmu Millesimato s. r. o., v ktorej je podávateľ pripomienok obchodným riaditeľom. Po troch mesiacoch od otvorenia prevádzky (počas ktorého podávateľ pripomienok pracoval v predajni ako jej manažér zodpovedný za prevádzku) sa od 01.02.2016 spolupráca podávateľa pripomienok s firmou Top Cargo skončila, pretože sa nedohodli na obchodných podmienkach spolupráce. Podávateľ pripomienok ihneď po ukončení obchodnej spolupráce vyzval zástupcov firmy Top Cargo s. r. o., aby prestali používať staršiu ochrannú známku „PESTO&CO.“ č. 219475 a logo „PESTO&CO.“, ktoré sú jeho vlastníctvom.

Firma Top Cargo s. r. o. po 01.02.2016 podnikla tieto kroky:

- 07.04.2016 zmenila svoje obchodné meno z TOP CARGO, s. r. o. na PESTO & MARCO s. r. o.,
- 11.05.2016 podala predmetnú prihlášku ochrannej známky POZ 5187-2016 „PESTO & MARCO Specialità italiane“,
- V júni 2016 vymenila označenie predajne „PESTO&CO.“ v OC Central za zverejnené označenie „PESTO&MARCO Specialità italiane“.

Na základe uvedených skutočností je podľa podávateľa pripomienok zrejmé, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere, pretože vedel o existencii ochranných známok so skorším právom prednosti aj o logu „PESTO&CO.“ so skorším právom prednosti, pričom si bol vedomý, že podaná prihláška zasahuje do jeho práv. Preto navrhol zverejnené označenie zamietnuť pre všetky tovary, pre ktoré je prihlasované.

Úrad listom z 21.09.2016 zaslal kópiu pripomienok prihlasovateľovi na vyjadrenie, ktorý svoje stanovisko oznámil úradu v liste, ktoré bolo doručené úradu 25.11.2016.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k pripomienkam uviedol, že v čase podania prihlášky neprislúchalo Ing. I. H. právo k takému označeniu, ktoré by bolo zhodné alebo podobné so zverejneným označením, a to pre také

tovary a služby, ktoré by boli zhodné alebo podobné tým, ktoré spoločnosť uviedla v prihláške ochranné známky.

Prihlasovateľ ďalej uvádzal, že staršie ochranné známky „PESTO“ a „PESTO&CO.“ sú slovnými ochrannými značkami vyjadrenými slovami v bežnom písme. Zverejnené označenie je kombinované, v ktorom je slovný prvok vrátane konkrétnej grafickej úpravy písma spojený s obrazovým prvkom v jeden celok a prípadná podobnosť so staršou ochrannou značkou je tak posudzovaná k tomuto grafickému celku.

Podávateľ pripomienok podotkol, že staršia ochranná známka PESTO&CO. sa mala od roku 2007 používať vo forme farebného loga. Podávateľ pripomienok však už podľa prihlasovateľa opomenul dodať, že logo nie je a nikdy nebolo registrované ako ochranná známka. V nadväznosti na túto skutočnosť prihlasovateľ poznamenal, že pri posudzovaní zhodnosti alebo podobnosti označení je nevyhnutné, aby sa tieto porovnávali v chránenej podobe, to znamená, v tej podobe, v ktorej boli zapísané alebo o ktorej zápis sa žiada. Skutočné alebo prípadné využitie zapísaných ochranných známk v inej podobe nie je pri porovnaní označení podstatné. Pri posudzovaní podobnosti zverejneného označenia so staršou slovnou ochrannou značkou nie sú rozhodujúcim osobitné grafické alebo štylistické prvky, ktoré staršia ochranná známka prípadne môže prijať. Argumentácia podávateľa pripomienok o údajnej zhode loga s prihláseným označením je tak bez akéhokoľvek významu a za relevantné porovnanie bude možné považovať len porovnanie starších ochranných známk „PESTO“ a „PESTO&CO.“ ako slovných ochranných známk so zverejneným označením.

Obe staršie slovné ochranné známky pozostávajú zo slovných prvkov „PESTO“ resp. „PESTO&CO.“ písaných v štandardnom veľkom tlačnom type písma. Zverejnené označenie tvorí jeden súvislý obdĺžnik v tmavošedej farbe, v ktorej hornej časti sú umiestnené slovné prvky „PESTO & MARCO“ v zelenej farbe a pod nimi sa nachádza bielo-červené slovné spojenie „Specialità italiane“ v ozdobnom type písma.

Z vizuálnej stránky teda možno podľa prihlasovateľa konštatovať, že zverejnené označenie je farebné, v štylizovanom vyhotovení s grafickými prvkami vyžadujúcimi koncepčne kreatívne úsilie, ktoré sa v slovných ochranných značkách vôbec nevyskytujú, a navyše je tvorené viacerými slovnými prvkami ako v prípade starších ochranných známk. Takéto vizuálne spracovanie je potrebné považovať za silný rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochranné známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti, ktorý dostatočne odlišuje zverejnené označenie od starších ochranných známk. Z vizuálneho hľadiska teda podľa prihlasovateľa nemožno hovoriť o ich podobnosti či zhodnosti.

V rámci fonetického hľadiska je potrebné podľa prihlasovateľa poukázať na to, že zverejnené označenie pri vyslovení znie taliansky (čo je podporené tiež prvotným zrakovým dojemom, keď zverejnené označenie obsahuje národné farby Talianska), avšak staršie ochranné známky takýto efekt nezanechávajú. Staršia ochranná známka „PESTO&CO.“ dokonca obsahuje výraz „CO.“, čo je zaužívaná skratka pre anglický výraz „company“ (teda obchodná spoločnosť), a teda je dôvodný predpoklad, že pri jej hlasovej reprodukcii sa uplatní anglická výslovnosť. Navyše slovné prvky v zverejnenom označení majú výrazne vyšší počet slabík ako slovné prvky v jednotlivých slovných starších ochranných značkách. Zverejnené označenie má teda úplne inú skladbu slabík i intonáciu ako slovné staršie ochranné známky, a preto ich nemožno považovať za podobné nieto za zhodné.

Podľa prihlasovateľa vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nemôže slovný prvok „PESTO“, ktorý je spoločný tak pre zverejnené označenie ako aj pre staršie ochranné známky, vyvolať nebezpečenstvo zámieny, pretože ostatné prvky zverejneného označenia zabezpečujú dostatočnú rozlíšiteľnosť vo vzťahu ku starším ochranným značkám, pričom samotný výraz „PESTO“ je v rámci celkového obrazu vyvolaného zverejneným označením, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti, zanedbateľný.

Prihlasovateľ ďalej uvádzal, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary ako mäso, ryby, hydina,.... (v tr. 29), káva, čaj, kakao, ryža, múka, obilninové výrobky.....(trieda 30), poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky; surové a nespracované zrná a semená; čerstvé ovocie a zelenina...(tr. 31), alkoholické nápoje (okrem piva) (trieda 33). Oproti tomu staršia ochranná známka „PESTO“ nie je zapísaná pre žiadne tovary, ale iba pre služby zahŕňajúce: maloobchodné služby s tovarmi všetkých druhov; služby v oblasti obchodu patriace do tejto triedy; sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklamnú činnosť; podnikateľské a obchodné poradenstvo; prieskum trhu; poradenstvo pri uvedených službách; prenájom hnutelých vecí potrebných na poskytovanie služieb patriacich do tejto triedy; sprostredkovanie uvedených služieb (trieda 35) a služby v oblasti ubytovania; služby v oblasti stravovania; poradenstvo pri uvedených službách;

prenájom hnuiteľných vecí potrebných na poskytovanie služieb patriacich do tejto triedy; sprostredkovanie uvedených služieb (trieda 43).

Staršia ochranná známka „PESTO&CO.“ je zapísaná pre úplne rovnaké služby ako staršia ochranná známka „PESTO“ a okrem toho ešte pre nasledovné tovary: čerstvé ovocie; čerstvá zelenina; živé ryby (trieda 31), ktoré sa síce prekrývajú s tovarmi zverejneného označenia, avšak táto kolízia je preklenutá skutočnosťami uvedenými v tomto podaní.

Prihlasovateľ uviedol, že aj keď rozdielne triedy, v ktorých sú porovnávané tovary a služby zatriedené, sami o sebe nemusia svedčiť o odlišnosti porovnávaných tovarov a služieb, v tomto prípade je zrejmé, že ide o odlišné tovary a služby, zaradené do typovo odlišných tried, pričom nie sú navzájom v konkurenčnom prostredí. Porovnávané tovary a služby nemajú také vlastnosti, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že sú zhodné alebo podobné.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že neexistencia dobrej viery sa podstatným spôsobom prejavuje v podaní prihlášky ochrannej známky s iným cieľom než jej umožniť plniť základnú funkciu, ktorou je zaručiť jej majiteľovi totožnosť pôvodu daného výrobku alebo služby a umožniť mu zároveň rozlíšiť bez možnosti zámeny tento výrobok alebo túto službu od výrobkov a služieb iného pôvodu. Za konanie, ktoré nie je v dobrej viere, tak možno označiť postup, keď prihlasovateľ nemá v úmysle ju sám používať, ale mieni v jej používaní zabrániť ostatným.

O takúto situáciu však v prípade prihlasovateľa nejde, pretože tento má zriadenú prevádzku v OC CENTRAL v Bratislave, ktorej pomenovanie presne zodpovedá zverejnenému označeniu. Prihlasovateľ vo svojom obchode ponúka zákazníkom autentické talianske potraviny a vína, čo potvrdil aj Ing. I. H. vo svojich pripomienkach. Prihlasovateľovi preto nemožno pričítať nečestné úmysly, keďže cieľom prihlasovateľa je používanie zverejneného označenia v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Taktiež je možné absolútne vylúčiť zámer prihlasovateľa ťažiť zo slovných ochranných známk, pretože tieto už dlhšiu dobu nie sú používané v obchodnom styku (vyjadrenie Ing. I. H., že všetky predajne talianskych potravín pod značkou „PESTO&CO.“ boli zatvorené v septembri 2014), ale predovšetkým nie sú zhodné ani podobné so zverejneným označením.

Prihlasovateľ si dovoľil upriamiť pozornosť na Ing. I. H., práve vo vzťahu ku ktorému by sa dalo podľa názoru prihlasovateľa hovoriť o zlej viere. Ing. I. H. sa totiž vôbec nezaobera predajom tovarov ani poskytovaním služieb, ktoré sú chránené staršími slovnými ochrannými známkami. Vystáva tu preto otázka, čo naozaj viedlo Ing. I. H. k rozhodnutiu stať sa majiteľom starších ochranných známk.

Prihlasovateľ napokon ešte dodal, že na konštatovanie zlej viery sú potrebné také okolnosti, ktoré zlú vieru vskutku dokazujú, a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Na závery o tom, že určitá prihláška nebola podaná v dobrej viere, musí byť bezpečným spôsobom vylučujúcim akékoľvek pochybnosti preukázané, že v danom prípade absentovala dobrá vôľa prihlasovateľa, pričom v pochybnostiach sa má za to, že prihláška bola podaná v dobrej viere. Z dokumentov predložených Ing. I. H. však vôbec nie je zrejmé, aká nespravodlivá výhoda mala vzniknúť podaním prihlášky na strane prihlasovateľa a aká ujma na strane Ing. I. H.. Prihlasovateľ je presvedčený, že prihláška nemohla nijakým spôsobom zasiahnuť do práv Ing. I. H. ako majiteľa starších ochranných známk, pretože zverejnené označenie nemá spôsobilosť obmedziť Ing. I. H. v jeho práve používať staršie ochranné známky v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané.

S poukazom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad zapísal zverejnené označenie pre požadovaný zoznam tovarov a služieb do registra.

Dňa 24.02.2017 zaslal úrad prihlasovateľovi správu o výsledku posúdenia pripomienok, ku ktorému sa prihlasovateľ vyjadril listom doručeným úradu 21.04.2017. V predloženom vyjadrení prihlasovateľ konštatoval, že sa so závermi úradu nestotožňuje.

Prihlasovateľ predovšetkým poukázal na skutočnosť, že aj prípadná jeho vedomosť o staršej ochrannej známke „PESTO“, staršej ochrannej známke „PESTO&CO.“ alebo o logu „PESTO&CO.“ nič nemení na skutočnosti, že tieto už dlhšiu dobu pred podaním prihlášky neboli zo strany žiadneho subjektu používané na označovanie tovarov alebo služieb (vyjadrenie Ing. I. H., že všetky predajne talianskych potravín pod značkou „PESTO&CO.“ boli zatvorené v septembri 2014). Tento fakt však úrad pri posudzovaní

pripomienok absolútne nezohľadnil a bez akéhokoľvek vysvetlenia vychádzal z toho, že pokiaľ sa označenia používajú pre obdobný sektor vzniká nebezpečenstvo poškodenia obchodných záujmov Ing. I. H. Vychádzajúc z rozhodovacej praxe úradu platí, že samotná vedomosť o tom, že tretia osoba používa na trhu určité označenie bez preukázania zlého úmyslu alebo nečestného konania, nestačí na konštatovanie zlej viery (pozri rozhodnutie predsedu úradu z 18.09.2014, POZ 720-2006/OZ 227487 II/125-2014).

Majiteľ tiež dal do pozornosti úradu, že pôvodným majiteľom staršej ochrannej známky „PESTO“ a staršej ochrannej známky „PESTO&CO.“ nebol Ing. I. H. Tento si zariadil prevod slovných ochranných známok na svoju osobu až dávno potom, ako došlo k zatvoreniu všetkých predajní talianskych potravín pod značkou „PESTO&CO.“ v septembri roku 2014. Podľa majiteľa zo žiadneho dokumentu predloženého Ing. I. H. nevyplýva, že v minulosti bolo logo na relevantnom trhu používané priamo Ing. I. H. Podľa majiteľa nie je možné vyvodiť záver, že Ing. I. H. používal logo na označovanie maloobchodnej predajne špecializujúcej sa na predaj talianskych potravín otvorenej na Mliekarenskej ul. č. 5 v Bratislave. Vzhľadom na uvedené, majiteľ konštatoval, že Ing. I. H. osobne nikdy nepoužíval slovné ochranné známky ani logo na označovanie tovarov a služieb, pričom spoločnosť nemá k dispozícii žiadne indicie, ktoré by naznačovali zámer Ing. I. H. zaoberať sa predajom tovarov alebo poskytovaním služieb, ktoré sú chránené slovnými ochrannými známkami. Vystáva tu preto otázka, čo naozaj viedlo Ing. I. H. k rozhodnutiu podať pripomienky.

Majiteľ je tiež toho názoru, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nemôže slovný prvok „PESTO“, ktorý je spoločný tak pre zverejnené označenie ako aj pre staršie slovné ochranné známky a logo, vyvolať nebezpečenstvo zámieny, pretože ostatné prvky zverejneného označenia zabezpečujú dostatočnú rozlíšiteľnosť vo vzťahu k starším slovným ochranným známkam a logu, pričom samotný výraz „PESTO“ je v rámci celkového obrazu vyvolaného zverejneným označením, ktorý si príslušná verejnosť uchová v pamäti, zanedbateľný. Podobnosť označení podľa majiteľa je potrebné posudzovať ako celok, nemožno vytrhnúť alebo uprednostniť len určité jej časti. Okrem toho slovný prvok „PESTO“ nie je príznačný iba pre staršie slovné ochranné známky a logo, ale v rámci európskej únie existujú i ďalšie ochranné známky používajúce tento výraz (napr. pesto di jaroma, Pesto Princess).

Majiteľ tiež poukázal na to, že v rámci fonetického hľadiska zverejnené označenie pri vyslovení znie taliansky (čo je podporené tiež prvotným zrakovým dojmom, keď zverejnené označenie obsahuje národné farby Talianska), avšak staršie slovné ochranné známky ani logo takéto efekt nezanechávajú. Staršia ochranná známka PESTO&CO. dokonca obsahuje výraz „Co.“, čo je zaužívaná skratka pre anglický výraz company (teda obchodná spoločnosť), a teda je dôvodný predpoklad, že pri jej hlasovej reprodukcii sa uplatní anglická výslovnosť. V logu je táto premisa ešte viac podporená podnadpisom v anglickom znení „italian food and wine“. Navyše slovné prvky v zverejnenom označení majú výrazne vyšší počet slabík ako slovné prvky v jednotlivých starších slovných ochranných známkach. Zverejnené označenie má teda úplne inú skladbu slabík i intonáciu ako staršie slovné ochranné známky, a preto ich nemožno považovať za podobné nieto za zhodné. Z vizuálneho hľadiska je podľa majiteľa zrejmé, že zverejnené označenie je farebné, v štylizovanom vyhotovení, s grafickými prvkami vyžadujúcimi koncepčne kreatívne úsilie, ktoré sa v starších slovných ochranných známkach vôbec nevyskytujú, a navyše je tvorené viacerými slovnými prvkami ako staršie slovné ochranné známky podávateľa pripomienok. Takéto vizuálne spracovanie je potrebné považovať za silný rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochrannej známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti, ktorý dostatočne odlišuje zverejnené označenie od starších ochranných známok, ktoré sú slovnými ochrannými známkami vyjadrenými v bežnom písme. Z vizuálneho hľadiska podľa prihlasovateľa nemožno hovoriť o ich podobnosti, či zhodnosti.

Prihlasovateľ tiež zastával názor, že tovary uplatnené v prihláške (hlavne potravinárske výrobky a nápoje) a služby zapísané pre staršie slovné ochranné známky prihlasovateľa ako napr. služby v oblasti obchodu, služby v oblasti ubytovania a ich sprostredkovanie) nemajú také vlastnosti, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že sú zhodné alebo podobné. Zverejnené označenie teda nespadá do rozsahu ochrany tovarov a služieb slovných ochranných známok.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že je možné absolútne vylúčiť jeho úmysel ťažiť zo starších slovných ochranných známok alebo loga, pretože tieto už dlhšiu dobu nie sú používané v obchodnom styku, ale predovšetkým nie sú zhodné ani podobné so zverejneným označením. Prihláška nebola zo strany prihlasovateľa podaná zo špekulatívnych dôvodov, ale prihlasovateľ si v rámci štandardnej obchodnej politiky prihlásil označenie, ktoré sa rozhodol používať. Z pripomienok Ing. I. H. sa nedá zistiť, v čom konkrétnom mal spočívať zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia.

Z dokumentov predložených podávateľom pripomienok vôbec nie je zrejmé, aká nespravodlivá výhoda mala vzniknúť podaním prihlášky na strane prihlasovateľa a aká ujma na strane podávateľa pripomienok. Prihlasovateľ je presvedčený, že prihláška nemohla nijakým spôsobom zasiahnuť do práv podávateľa pripomienok ako majiteľa starších slovných ochranných známk, pretože zverejnené označenie nemá spôsobilosť obmedziť podávateľa pripomienok v jeho práve používať jeho staršie slovné ochranné známky a v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané.

S poukazom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol úradu zapísať do registra zverejnené označenie pre požadovaný zoznam tovarov a služieb.

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

Podľa § 29 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. môže každý až do zápisu označenia do registra podať písomné pripomienky proti zápisu označenia do registra z dôvodov podľa § 5 alebo 6.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad s pripomienkami oboznámi prihlasovateľa, ktorý sa k nim môže v určenej lehote vyjadriť. Prihlasovateľa a osobu, ktorá podala pripomienky, úrad s výsledkom posúdenia pripomienok oboznámi.

Podľa § 28 ods. 3 zákona o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ak označenie nie je spôsobilé na zápis podľa § 5 alebo § 6, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky úrad musí umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na ktorých základe sa má prihláška zamietnuť.

Podľa § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

V konaní o pripomienkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej farebnej ochrannej známky „PESTO & MARCO Specialità italiane“, číslo spisu POZ 5187-2016, bola podaná spoločnosťou PESTO & MARCO s. r. o., Paprad'ová 1/A, 821 01 Bratislava 11.05.2016 pre tovary v triedach 29, 30, 31 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie zverejneného označenia:



Podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere patrí medzi tzv. absolútne dôvody zápisnej nespôsobilosti označenia, ktoré úrad skúma z úradnej moci (ex offio) a tiež na základe podnetov tretích osôb. Právna teória definuje dobrú vieru ako vnútorné presvedčenie konajúceho, že nekoná protiprávne alebo v rozpore s uznávanými etickými a morálnymi princípmi a poctivými obchodnými zvyklosťami. Vnútorné presvedčenie konajúceho je subjektívnou kategóriou, ktorá nemôže byť predmetom dokazovania. Vyvodiť záver, či osoba konala alebo nekonala v dobrej viere, možno len na základe posúdenia širokého okruhu objektívnych skutočností, ktorý nie je možné vopred vymedziť. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha prihlasovanej ochrannej známky alebo vzťah prihlasovateľa ochrannej známky a užívateľa skoršieho zhodného alebo podobného označenia. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky. Podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb.

Podávateľ pripomienok vidí zlú vieru prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky v tom, že vedel o existencii jeho starších ochranných známk so skorším právom prednosti aj o používaní loga „PESTO&CO.“, pričom si bol vedomý, že podaná prihláška zasahuje do práv podávateľa pripomienok.

Prihlasovateľ pred podaním prihlášky zverejneného označenia niekoľko mesiacov obchodne spolupracoval s podávateľom pripomienok, nakupoval od neho tovary a využíval jeho know-how pri vybudovaní maloobchodnej prevádzky – talianskych potravín v OC Centrál v Bratislave. Prevádzka talianskych potravín „PESTO&CO.“ bola otvorená v novembri roku 2015 a niesla logo „PESTO&CO.“. Po troch mesiacoch od otvorenia prevádzky (počas ktorého podávateľ pripomienok pracoval v predajni ako jej manažér zodpovedný za prevádzku) sa od 01.02.2016 spolupráca podávateľa pripomienok s firmou Top Cargo s. r. o. (predchádzajúci názov spoločnosti prihlasovateľa) skončila, nakoľko sa nedohodli na obchodných podmienkach spolupráce.

V konaní sa podávateľ pripomienok odvolal na nasledujúce ochranné známky, ktorých je majiteľom:

- slovej ochrannej známky č. 221520 „PESTO“, zapísanej do registra 13.05.2008, s právom prednosti od 29.01.2007, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
- slovej ochrannej známky č. 219475 „PESTO&CO.“, zapísanej do registra 12.10.2007, s právom prednosti od 29.01.2007, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 31, 35 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

(ďalej aj „staršie ochranné známky“)

Podávateľ pripomienok predložil spolu s pripomienkami aj nasledujúce dôkazy:

- farebné logo PESTO&CO., ktoré používal podávateľ pripomienok a pri spolupráci s ním aj prihlasovateľ, pričom podľa podávateľa pripomienok je zverejnené označenie napodobenina tohto loga.



- kópiu inzerátu v katalógu výstavy GASTRO 2007 a súvisiaca e-mailová komunikácia z 26.07.2007 adresovaná p. H. V inzeráte okrem iných informácií bolo uvedené – SAVIO s. r. o. dodávateľ talianskych potravín pre reštaurácie, hotely a kaviarne – veľkoobchod s talianskymi potravinami, maloobchodná predajňa talianskych potravín „PESTO&CO.“ na Mliekarenskej ulici č. 5 v Bratislave. E-mailová správa zaslaná Ing. H. sa týkala korektúry návrhu predmetnej inzercie do katalógu SK GASTRO 2007 z 26. júla 2007 (správnosť údajov, obsahovej stránky).
- Vyobrazenie billboardovej reklamy – august 2007 majiteľa SAVIO s. r. o.



- Reklamný leták, ktorý súvisel s otvorením maloobchodnej prevádzky s predajom talianskych potravín PESTO&CO., Mliekarenská 5, Bratislava (podľa podávateľa pripomienok bola otvorená v apríli 2007). Časť predmetného letáku vyzerala nasledovne:



## NOVOOTVORENÝ TALIANSKY MINIMARKET

NA MLIKARENskej ULICI Č. 5 V BRATISLAVE II – ROZADOL

Otváracie hodiny: Po - Pi: 10:00 – 13:00, 13:30 – 18:00, Sobota: 9:00 – 13:00

- Výpis z obchodného registra prihlasovateľa, t. j. spoločnosti PESTO & MARCO s. r. o., Papradňová 1/A, 821 01 Bratislava, ktorá bola založená 08.07.2010. Obchodné meno tejto spoločnosti do 07.04.2016 bolo TOP CARGO, s. r. o. Predmetom tejto spoločnosti okrem iných činností je aj „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod); sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu“.
- Fotografia označenia maloobchodnej predajne talianskych potravín v OC Centrál Bratislava, máj 2016



- Facebookovú stránku spoločnosti prihlasovateľa označenú ako „PESTO & MARCO Jedlo a potraviny“, kde 09.06.2016 bol uverejnený oznam „S radosťou Vám oznamujeme, že sa uskutočnila zmena názvu našej predajne PESTO&CO. na úspešnú značku PESTO & MARCO!!! Vysoká kvalita talianskych špecialít a profesionálny personál vás očakáva 7 dní v týždni v predajni v obchodnom centre Centrál Bratislava. Srdečne Vás pozývame.“
- Faktúry (3 ks) zo 14. a 15.09.2015, predmetom ktorých sú talianske potraviny a nápoje, dodávateľom bola spoločnosť MILLESIMATO spol. s r. o., Mliekarenská 5, 821 09 Bratislava, odberateľom TOP CARGO, s. r. o., Papradňová 1/A, 821 01 Bratislava.
- Rozsiahlu E-mailovú komunikáciu z obdobia 15.06.2015 až 21.03.2016, z ktorej vyplýva, že podávateľ pripomienok spolupracoval s prihlasovateľom, t. j. so spoločnosťou TOP CARGO s. r. o. (neskôr premenovaná na PESTO & MARCO s. r. o.) na otvorení prevádzky PESTO&CO. v OC Centrál. Podľa tejto korešpondencie podávateľ pripomienok - Ing. I. H. viedol celú komunikáciu s majiteľmi a s predstaviteľmi OC Centrál týkajúcu sa vybavenia a stavby predajne vrátane všetkých technických, prevádzkových a obchodných záležitostí. Prihlasovateľ ako investor financoval uvedenú prevádzku. Komunikácia p. H. sa týkala napr. odvodu kondenzu chladiarenských zariadení, požiadavky na elektroinštalácie, trasy chladenia, stav vody, montáže mreže a loga (ktoré malo byť trojdimenzionálne a svetelné), doriešenie klimatizácie, stanovenie termínu otvorenia, pričom p. H. bol upozornený, že dva dni pred samotným otvorením prevádzky, je zo strany predstaviteľov OC Centrál potrebná obhliadka dostavby a posúdenie súladu so schváleným a sripomienkovaným konceptom. V e-maile z 29.01.2016 adresovanému p. B. (riaditeľ OC Central) p. I. H. informoval o personálnej zmene týkajúcej sa prevádzky predajne PESTO&CO., pričom uviedol, že od tohto dňa nenesie žiadnu zodpovednosť za túto prevádzku. Úplnú zodpovednosť za prevádzkové, personálne a aj všetky ostatné záležitosti preberá p. K. (konateľ prihlasovateľa). V maile p. H. uviedol „zatiaľ na predajni zostáva logo „PESTO&CO.“, ktoré je mojim majetkom“. Komunikácia obsahuje aj mail z



21.03.2016, v ktorej p. H. opätovne vyzval prihlasovateľa, aby z predajne odstránil jeho logo a nahradil ho vlastným. Prihlasovateľ bol upozornený, že nové označenie by nemalo obsahovať slovo „PESTO“.

Z doložených dokladov vyplýva, že podávateľ pripomienok a prihlasovateľ spolupracovali pri vytvorení prevádzky predajne „PESTO&CO.“ v OC Centrál v Bratislave, pričom podávateľ pripomienok riešil všetky technické, prevádzkové a obchodné záležitosti predajne. (Podľa podávateľa pripomienok sa firma Top Cargo na vybudovaní prevádzky podieľala finančným vkladom.) Prípravy podľa mailovej komunikácie prebiehali už v prvej polovici roka 2015, pričom prevádzka talianskych potravín „PESTO&CO.“ v OC Centrál v Bratislave bola otvorená v novembri roku 2015. Bola označená farebným logom „PESTO&CO. Italian food and wine“. Toto logo bolo umiestnené na tmavošedom podklade, pričom slovná časť „PESTO&CO.“ bola zelenej farby a pod ňou bola umiestnená slovná časť „Italian food and wine“ v bielom vyhotovení písma. Podľa podávateľa pripomienok v uvedenej predajni ponúkané talianske potraviny boli dovezené cez firmu Millesimato s. r. o., v ktorej je podávateľ pripomienok obchodným riaditeľom (o dodávke talianskych potravín od tejto spoločnosti svedčia predložené faktúry). Po troch mesiacoch od otvorenia prevádzky (koniec januára 2016) sa spolupráca podávateľa pripomienok s prihlasovateľom skončila, pretože sa nedohodli na obchodných podmienkach spolupráce (svedčí o tom e-mail z 29.01.2016). Podávateľ pripomienok po ukončení obchodnej spolupráce vyzval zástupcov firmy Top Cargo s. r. o., aby odstránili z predajne logo „PESTO&CO.“ a nahradili ho vlastným, a aby toto nové logo neobsahovalo slovo „PESTO“ (e-mail z 21.03.2016). Podľa výpisu z obchodného registra vyplýva, že názov prihlasovateľa bol 07.04.2016 zmenený z TOP CARGO, s. r. o. na PESTO & MARCO s. r. o. Prihláška zverejneného označenia bola podaná 11.05.2016. Následne na FB –stránke prihlasovateľ 09.06.2016 zverejnil informáciu, že sa uskutočnila zmena názvu predajne „PESTO&CO.“ na úspešnú značku „PESTO & MARCO“.

Z uvedeného vyplýva, že prihlasovateľ musel mať vedomosť minimálne o existencii staršej ochrannej známky podávateľa pripomienok „PESTO“, ako aj o jeho logu „PESTO&CO.“, ktoré bolo použité na pomenovanie prevádzky PESTO&CO. v OC Centrál, na ktorej realizácii sa podieľal podávateľ pripomienok, pričom prihlasovateľ finančne zabezpečoval prevádzku (vyplýva to z predloženej mailovej komunikácie). Podľa predložených dokladov a argumentácie podávateľa pripomienok toto logo bolo používané od roku 2007 do roku 2014 na označovanie maloobchodnej predajne špecializujúcej sa na predaj talianskych potravín otvorenej na Mliekarenskej ul. č. 5 v Bratislave, o čom svedčí inzerát v katalógu výstavy GASTRO 2007, billboardová reklama z augusta 2007, ako aj reklamný leták, ktorý poukazoval na otvorenie maloobchodnej prevádzky na Mliekarenskej ulici č. 5 v Bratislave. Podávateľ pripomienok sa i v tomto prípade podieľal na chode týchto predajní (svedčí o tom napr. súvisiaci e-mail z 26.07.2007 adresovaný p. H., týkajúci sa korektúry návrhu inzercie do katalógu SK GASTRO 2007 - reklama pre SAVIO s. r. o. ako dodávateľa talianskych potravín pre reštaurácie, hotely a kaviarne – veľkoobchod s talianskymi potravinami a prevádzkovateľa maloobchodnej predajne talianskych potravín „PESTO & CO“ na Mliekarenskej ulici č. 5 v Bratislave).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení zdôrazňoval, že všetky predajne talianskych potravín pod značkou „PESTO&CO.“ boli zatvorené v septembri 2014 a zo strany žiadneho subjektu nebolo sporné označenie používané na označovanie tovarov alebo služieb. Pôvodným majiteľom starších slovných ochranných známk neboli podávateľ pripomienok. Tento si zariadil prevod slovných ochranných známk na svoju osobu až dávno potom ako došlo k zatvoreniu všetkých predajní talianskych potravín pod značkou „PESTO&CO.“ v septembri roku 2014. Podľa prihlasovateľa podávateľ pripomienok osobne nikdy nepoužíval slovné ochranné známky ani logo na označovanie tovarov a služieb.

K uvedenému je potrebné uviesť, že zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. l) citovaného zákona, t. j. podanie prihlášky ochrannej známky v nie dobrej viere, nestanovuje legitímnu osobu na podanie pripomienok práve a výlučne majiteľa starších ochranných známk alebo používateľa staršieho nezapísaného označenia (loga). V tomto prípade sa posudzujú okolnosti podania prihlášky, t. j. skutočnosť, či prihlasovateľ konal alebo nekonal pri podaní prihlášky v dobrej viere, pričom nie je podstatné, kto bol predchádzajúcim vlastníkom starších práv a či staršie ochranné známky, resp. logo používal samotný podávateľ pripomienok. Ochranné známky nemusia byť používané iba ich samotným vlastníkom, ten môže dať súhlas na ich použitie ďalším subjektom (§ 9 ods. 4 citovaného zákona o ochranných známkach). I napriek uvedenému však podávateľ pripomienok je v súčasnosti zároveň majiteľom starších ochranných známk, vo vzťahu k právam ktorých, okrem iného, považuje podanie zverejneného označenia za konanie v nie dobrej viere.

Čo sa týka povahy sporných označení, v prípade zverejneného označenia ide o kombinovanú farebnú ochrannú známku tvorenú slovnými prvkami „PESTO“, „MARCO“ písanými verzálami, medzi ktorými je umiestnený znak „&“, pod ktorými je umiestnený ďalší slovný výraz písaný menším štylizovaným písmom „Specialità italiane“. Výraz „PESTO & MARCO“ je v zelenej farbe. Slovo „Specialità“ v bielej a výraz „italiane“ v červenej farbe. Všetko je umiestnené tmavosivom obdĺžniku.

Staršia ochranná známka č. 221520 „PESTO“ ako aj staršia ochranná známka č. 219475 „PESTO&CO.“ sú slovné, tvorené verzálami.

Pri prevádzkovaní maloobchodnej predajni na Mliekarenskej ulici, ako aj v OC Centrál bolo použité na označenie prevádzky maloobchodnej predajne s talianskymi potravinami aj farebné logo, pričom výraz „PESTO&CO.“ bol zelenej farby umiestnený na tmavošedom podklade, pod týmto výrazom bolo v bielom písme uvedené slovné spojenie „alimentari italiani“, resp. „Italian food and wine“. Je potrebné doplniť, že na rozdiel od názoru prihlasovateľa, je možné pri posudzovaní zlej viery zobrať do úvahy nielen zaregistrované staršie ochranné známky podávateľa pripomienok, ale aj staršie používanie loga, ktoré v tejto podobe síce nie je zaregistrované, no napriek tomu označovalo predajne talianskych potravín.

Z uvedeného je zrejmé, že zverejnené označenie aj staršie ochranné známky podávateľa pripomienok obsahujú rovnaký slovný prvok „PESTO“, ktorý možno vnímať ako dominantný, zároveň zverejnené označenie a staršia ochranná známka č. 219475 obsahujú aj znak „&“, za ktorým, v prípade staršej ochrannej známky č. 219475 je skratka „CO.“, v prípade zverejneného označenia nasleduje slovo „MARCO“. Každopádne v oboch prípadoch na konci určujúcich výrazov „PESTO&CO.“ a „PESTO & MARCO“ sa objaví slabika „CO“. Časť zverejneného označenia „specialità italiane“ je popisná, preto spotrebiteľia budú toto slovné spojenie považovať za údaj, ktorý informuje o účele a zameraní výrobkov a služieb poskytovaných pod týmto označením. Napriek určitým vizuálnym rozdielom týchto porovnávaných označení slovné prvky v nich použité ovplyvnia ich vnímanie tak, že v mysli spotrebiteľa sa vytvorí asociácia medzi staršími ochrannými známkami podávateľa pripomienok a zverejneným označením. Spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide o ďalšiu ochrannú známku podávateľa pripomienok, resp., že ju používa ekonomicky prepojený podnikateľský subjekt.

Prihlasovateľ bol toho názoru, že slovný prvok „PESTO“, ktorý je spoločný tak pre zverejnené označenie ako aj pre staršie slovné ochranné známky a logo, nemôže vyvolať nebezpečenstvo zámieny, pretože ostatné prvky zverejneného označenia zabezpečujú dostatočnú rozlíšiteľnosť vo vzťahu k starším slovným ochranným známkam a logu, pričom samotný výraz „PESTO“ je v rámci celkového obrazu vyvolaného zverejneným označením, ktorý si príslušná verejnosť uchová v pamäti, zanedbateľný (v rámci európskej únie existujú i ďalšie ochranné známky používajúce toto slovo).

S uvedeným názorom nemožno súhlasiť, pretože prvoradý je fakt, že pri posúdení podania prihlášky v nie dobrej viere nie je podstatné to, či sú splnené podmienky stanovené v ustanovení § 7 písm. a) citovaného zákona, t. j. či dôjde k zámene porovnávaných označení za predpokladu ich podobnosti a podobnosti tovarov a služieb, ktoré označujú, ale v tomto prípade je podstatná skutočnosť, že logo používané podávateľom pripomienok a zverejnené označenie majú rovnakú koncepciu vyhotovenia, ako aj použité farby, pričom dominantnou časťou zverejneného označenia je práve časť „PESTO & MARCO“, pričom výraz „PESTO“ je na začiatku a spotrebiteľ počiatočnú časť (keďže číta zľava doprava a zhora dole) vníma prednostne. Táto časť „PESTO & MARCO“ je i vzhľadom na veľkosť písma oproti ďalším slovným prvkom lepšie postrehnuteľná. Spotrebiteľ sa môže oprávnene domnievať, že majiteľ starších ochranných známk a používateľ loga „PESTO&CO. alimentari italiani“, resp. „PESTO&CO. Italian food and wine“ a podávateľ pripomienok sú prepojení. Pokiaľ sa navyše tieto označenia používajú pre obdobný sektor (obchodovanie so špecifickými potravinami z Talianska) vzniká nebezpečenstvo poškodenia obchodných záujmov tejto osoby.

Vnútoraná pohnútkou (motivácia) prihlasovateľa ako taká nemôže byť predmetom dokazovania, úrad má ale možnosť posúdiť všetky ostatné objektívne okolnosti veci – skutkový stav, ktorý tu bol v čase pred podaním prihlášky a okolnosti, ktoré môžu nasvedčovať nečestnej pohnútku prihlasovateľa pri podávaní prihlášky ochrannej známky. V tomto prípade predložené dôkazy, svedčia v prospech záveru, že v čase podania prihlášky zverejneného označenia, prihlasovateľ vedel o logu „PESTO&CO.“ (resp. starších ochranných známkach). Predložený e-mail z 29.01.2016 a 21.03.2016 už naznačuje problémy v komunikácii medzi prihlasovateľom a podávateľom pripomienok (ako majiteľom starších ochranných známk a používateľom kombinovaného farebného loga „PESTO&CO.“). Je plne legitímnou snahou prihlasovateľa vytvárať si v rámci svojej obchodnej stratégie vlastné označenie, pod ktorým bude vykonávať podnikateľskú činnosť, no

v tomto prípade, s prihladením na koncepciu loga podávateľa pripomienok a jeho starších ochranných známk a na väzbu na konkrétne tovary a služby, ako aj ich obchodné vzťahy, pričom podávateľ pripomienok upozorňoval prihlasovateľa po ukončení spolupráce na svoje staršie práva a nesúhlas s ďalším používaním loga a slovných prvkov chránených jeho staršími ochrannými známkami, sa prihlasovateľova stratégia ochrany označenia obdobného starším ochranným známkam a logu používanému už skôr iným subjektom javí ako nečestná.

Prihlasovateľ uviedol, že prihláška nebola zo strany prihlasovateľa podaná zo špekulatívnych dôvodov, ale prihlasovateľ si v rámci štandardnej obchodnej politiky prihlásil označenie, ktoré sa rozhodol používať. Prihlasovateľ je presvedčený, že prihláška nemohla nijakým spôsobom zasiahnuť do práv podávateľa pripomienok ako majiteľa slovných ochranných známk, pretože prihlásené označenie nemá spôsobilosť obmedziť podávateľa pripomienok v jeho práve používať jeho slovné ochranné známky a v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané.

K uvedenému je potrebné uviesť, že zlú vieru prihlasovateľa pri podaní prihlášky ochrannej známky nemožno vidieť iba v prípadoch, keď prihlasovateľ nemá v úmysle ju sám používať, ale mieni v jej používaní brániť ostatným, resp. dosiahnuť zisk zo známkovej transakcie. V tomto prípade nečestný úmysel prihlasovateľa možno vidieť v tom, že si podal prihlášku ochrannej známky, ktorá obsahuje celý slovný prvok staršej ochrannej známky „PESTO“, ako aj ďalšiu staršiu ochrannú známk „PESTO&CO. a svojou koncepciou pripomína aj logo používané podávateľom pripomienok, resp. s ním prepojeným subjektom, pričom prihlasovateľ zo strany podávateľa pripomienok bol upozornený na jeho práva (pričom je úplne bezpredmetné, či ich aktuálne používal v obchodnom styku alebo nie). Je dôvodné sa domnievať, že prihlasovateľ zámerné v očiach spotrebiteľskej verejnosti používaním tohto označenia chcel využiť už označenie známe vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti, s cieľom ťažiť už z vybudovaného renomé a z portfólia značiek iného subjektu. Je nepresvedčivé, že prihlasovateľ si zverejnené označenie prihlásil v rámci štandardnej obchodnej politiky, naopak z preukázaných okolností vyplýva, že podaním prihlášky zverejneného označenia prihlasovateľ sledoval určitú obchodnú stratégiu, ktorej cieľom bolo získať pre neho zvýhodnenie. Inštitút dobrej viery sa uplatňuje práve pri zamedzení zápisu špekulatívnej ochrannej známky, čím môže byť napr. ťaženie zo získanej rozlišovacej spôsobilosti zavedenej značky.

Prihlasovateľ zastával názor, že zverejnené označenie nespadá do rozsahu ochrany tovarov a služieb slovných ochranných známk. K uvedenému argumentu je potrebné zdôrazniť, že podanie prihlášky v nie dobrej viere patrí k absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Je pravda, že prihlasovateľ si síce zverejnené označenie neprihlásil pre služby chránené staršími ochrannými známkami, ale prihlásil si ho pre tovary, ktoré s takýmito službami môžu mať súvis a z predložených dokladov je zrejmé, že ako logo podávateľa pripomienok, tak aj zverejnené označenie sa zhodne používali na označenie tej istej prevádzky v OC Centrál v Bratislave, poskytujúcej zákazníkovi talianske potraviny. Skutočnosť, že prihlasovateľ si prihlášku zverejneného označenia prihlásil pre rovnakú oblasť, v akej sa pohybuje aj podávateľ pripomienok, znovu len potvrdzuje to, že prihlasovateľ síce rozvíjal svoje podnikanie, avšak na úkor využitia známosti staršieho označenia.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že prihlasovateľ si zvolil pre seba a svoje tovary označenie pripomínajúce staršie ochranné známky a najmä používané logo podávateľa pripomienok, čo v spojení s predchádzajúcou spolupracou prihlasovateľa a podávateľa pripomienok a charakterom kolíznych označení ako aj tovarmi a službami, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky a požaduje sa ochrana pre zverejnené označenie, je vylúčená neúmyselnosť pri voľbe označenia, ktorým si prihlasovateľ chce chrániť svoje tovary na trhu. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré svojim charakterom pripomína označenie, ku ktorému existovalo skoršie právo tretej osoby, svedčí o tom, že jeho podoba nie je náhodná.

V tejto súvislosti je dôležité poukázať tiež na to, že prihlasovateľ nepreukázal také skutočnosti, ktoré by ospravedlňovali používanie sporného označenia, resp. skutočnosti odôvodňujúce podanie prihlášky zverejneného označenia práve v takej podobe, v akej bola podaná.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a po komplexnom vyhodnotení dôkazných materiálov zo spisu zverejneného označenia úrad dospel k záveru, že pripomienky proti zápisu označenia „PESTO & MARCO Specialità italiane“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5187-2016, sú dôvodné a zverejnené označenie nespĺňa podmienky zápisnej spôsobilosti v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) zákona o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

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. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

PESTO & MARCO s. r. o.  
Paprad'ová 1/A  
821 01 Bratislava