



Banská Bystrica 22. 5. 2019
POZ 509-2018/N-50-2019

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa Obec Muráň, Muráň 329, 049 01 Muráň, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou VIS LEGIS s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia



do registra ochranných znáмок, prihláseného 6.3.2018 prihlasovateľkou Teréziou Falťanovou, Trosky 273/59, 976 57 Michalová (ďalej „prihlasovateľka“), pod číslom spisu POZ 509-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 509-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 16.7.2018 úradu doručené námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Námietky boli podané v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ odôvodnil podané námietky tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky č. 246448, zapísanej pre rovnaké tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zdôraznil, že dominantným prvkom jeho ochrannej známky je nápis „Muránske buchty“, ktorý je označením pekárenského výrobku nazvaného podľa namietateľa.

Namietateľ ďalej poukázal na históriu pekárenského výrobku „Muránske buchty“, ktorý podľa jeho vyjadrenia vznikol v obci Muráň a stal sa príznačným pre namietateľa, dlhé desaťročia (najmenej od roku 1964) je tradične pečený obyvateľmi obce Muráň a v súčasnosti aj namietateľom samotným vo vlastnej prevádzke.

Pri opise staršej ochrannej známky namietateľ pokračoval konštatovaním, že pod dominantným základným prvkom – nápisom „Muránske buchty“ sa nachádza prvok s doplnkovou funkciou – panoráma Muránskej planiny s typickou siluetou Muránskeho hradu, z ktorej do popredia vystupujú ďalšie dva ústredné prvky s výraznou dištinktívnou funkciou – vyobrazenie muránskej buchty v jej typickom vzhľade a vyobrazenie lykovca muránskeho – endemitnej rastliny vyskytujúcej sa výlučne v oblasti Muránskej planiny.

Namietateľ uviedol, že staršiu ochrannú známku aktívne používa v spojení s tovarmi, pre ktoré je zapísaná, a pod staršou ochrannou známkou predáva tradičné muránske buchty, ktoré vyrába podľa jedinečného

pôvodného receptu pochádzajúceho priamo z obce Muráň a dedené po desaťročia z generácie na generáciu obyvateľov tejto obce.

Namietateľ uviedol, že podľa jeho vedomostí od mája 2017 prihlasovateľka predáva vlastné pekárenské výrobky v prevádzke Zbojská, nachádzajúcej sa v Národnom parku Muránska planina (na opačnej strane Muránskej planiny, ako sa nachádza namietateľ). Prihlasovateľka podľa vyjadrenia namietateľa začala ponúkať svoje pekárenské výrobky pod slovným označením „Muránske buchty“, a toto slovné spojenie sa neúspešne pokúsila aj registrovať ako ochrannú známku.

Po podaní prihlášky ochrannej známky namietateľa začala údajne produkovať svoje pekárenské výrobky pod novým grafickým označením, pozostávajúcim z troch základných prvkov, ktoré sú podobné a/alebo zhodné so základnými prvkami ochrannej známky namietateľa (nápisom „Muránske buchty“, vyobrazením „muránskej buchty“ a vyobrazením lykovca muránskeho). K uvedenému namietateľ predložil vyjadrenie prihlasovateľky k predžalobnej výzve z 13.3.2018.

Zverejnené označenie podľa namietateľa obsahuje tri rovnaké dominantné dištinkívne prvky staršej ochrannej známky, pričom rozhodujúci dištinkívny prvok v podobe nápisu - „Muránske buchty“ - je z hľadiska vizuálneho, sémantického aj fonetického zhodný, a ďalšie dva prvky sú výtvarným stvárnením totožných objektov (muránskej buchty a lykovca muránskeho). Z uvedeného namietateľ vyvodil záver, že označenia sú objektívne zameniteľné, u spotrebiteľa zanechávajú veľmi podobný celkový dojem. Určité odlišnosti medzi označeniami sú len vo farebnosti a grafickom stvárnení lykovca muránskeho a muránskej buchty, ktorých rozlišovacia spôsobilosť ustupuje do pozadia v porovnaní so zhodným a rozhodujúcim prvkom oboch označení – slovným spojením „Muránske buchty“. U spotrebiteľa môže zverejnené označenie navodzovať dojem, že pekárenské výrobky produkované prihlasovateľkou sú akýmkoľvek spôsobom spojené s namietateľom, či majú nejakú súvislosť s tradičnými muránskymi buchtami namietateľa. Namietateľ zdôraznil, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť jednotlivé označenia priamo porovnávať, podobnosti označení sú zapamätateľnejšie ako odlišnosti a ľahšie zapamätateľnejšie sú výrazné prvky a koncepcia označení, nie detaily.

Spotrebiteľ si podľa názoru namietateľa môže vytvoriť na základe rozhodujúceho slovného spojenia „Muránske buchty“ spojitosť medzi označeniami, čo vytvára predpoklad pravdepodobnosti ich asociácie. Spotrebiteľ si môže myslieť, že namietateľ inovoval pôvodnú ochrannú známku, alebo tak označuje výrobky s inou príchuťou. Dôležité je tiež vziať do úvahy povahu samotných pekárenských výrobkov, okolnosti, za akých priemerný spotrebiteľ príde do kontaktu s uvedeným tovarom a pozornosť a vnímanosť priemerného spotrebiteľa. Pekárenské výrobky sú určené na rýchlu spotrebu a u ich spotrebiteľa možno predpokladať nanajvýš priemernú, skôr však nižšiu mieru vnímanosti. Namietateľ sa venoval aj porovnaniu okolností pri pultovom type predaja a v samoobslužnom obchode, pričom opätovne zdôraznil vplyv slovného spojenia „Muránske buchty“, podľa ktorého bude spotrebiteľ pekárenské výrobky identifikovať.

Namietateľ poukázal na jeho výzvu adresovanú prihlasovateľke, aby sa zdržala konania zasahujúceho do jeho práv. Namietateľ priložil ako dôkaz aj jeho výzvu a vyjadrenie prihlasovateľky k predžalobnej výzve. Namietateľ tiež uviedol, že prihlasovateľka pečie aj také buchty, ktoré nezodpovedajú tradičnej receptúre, výrobky namietateľa a prihlasovateľky sú si podobné a vzájomne zameniteľné. Namietateľ na preukázanie tvrdených skutočností predložil ukážky publikovaných rozhovorov s prihlasovateľkou.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ požiadal úrad, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 20.8.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľke na vyjadrenie.

Prihlasovateľka vo vyjadrení doručenom úradu 9.10.2018 uviedla, že tvrdenie namietateľa o pôvode muránskych buchiet z obce Muráň nie je ničím doložené. Obec Muráň sa nachádza v mikroregióne Muránska planina, dominantným prvkom tohto regiónu je hrad Muráň a od neho sú odvodené viaceré geografické názvy. Pekárenský výrobok „muránske buchty“ je príznačný pre celý mikroregión. Podľa vyjadrenia prihlasovateľky uvedený výrobok spropagoval pán Ďurej. Prihlasovateľka predložila čestné prehlásenie z 22.8.2017, v ktorom pán Ďurej uviedol, že 3.12.1991 kúpil od národného podniku Reštaurácie Rožňava prevádzku v Muráni so zariadením a receptúrou na výrobu „muránskych buchiet“ a zamestnal pracovníčky, ktoré sa na ich výrobe podieľali. Niekoľko rokov sa však buchty v Muráni nepiekli, záujem

prejavila Ing. Terézia Faltánová (prihlasovateľka), zariadenie aj receptúru jej pán Ďurej odstúpil, aby pokračovala v pečení tradičných „Muránskych buchiet“.

Buchty pečené podľa pôvodnej receptúry pečie prihlasovateľka vo svojom podniku „Krčmička u Faltánov“, v sedle Zbojská, na opačnej strane Muránskej planiny než sa nachádza namietateľ.

K porovnaniu kolíznych označení namietateľom prihlasovateľka uviedla, že vylučuje akúkoľvek podobnosť alebo zameniteľnosť zverejneného označenia s ochrannou známkou namietateľa. Dominantným prvkom zverejneného označenia podľa názoru prihlasovateľky nie je slovné spojenie „Muránske buchty“, ale štylizované srdce s abstraktným florálnym motívom ladeným folklórne. Zverejnené označenie neobsahuje vyobrazenie buchty ako pekárenského výrobku, ale vyobrazenie buchty je vnímané čisto metaforicky a abstraktne, keďže predstavovať ju má srdce. Prihlasovateľka poukázala aj na odlišnú farebnosť porovnávaných označení, ktorú vníma spotrebiteľ skôr ako obsah označení. Zverejnené označenie je dvojfarebné, pričom ochranná známka namietateľa je šesťfarebná, čím je podľa prihlasovateľky vylúčená podobnosť označení.

Ďalšími odlišnosťami, na ktoré poukázala prihlasovateľka, sú písmo a umiestnenie slovného spojenia „Muránske buchty“ v označeniach. Odlišným prvkom ochrannej známky namietateľa, ktorý sa vo zverejnenom označení nenachádza, je panoráma Muránskej planiny. Motív lykovca muránskeho je vo zverejnenom označení značne štylizovaný, čím sa stáva ťažko rozpoznateľným aj pre veľmi vnímavého spotrebiteľa. V staršej ochrannej známke je vyobrazený zreteľne a farebne, pričom nejde o symbol charakterizujúci samotný produkt muránske buchty, ale región, z ktorého produkt pochádza. K uvedenému prihlasovateľka predložila vyobrazenia niekoľkých symbolov viažúcich sa k tomuto regiónu, ktoré obsahujú vyobrazenie rastliny lykovca muránskeho a používajú ich rôzne organizácie.

Prihlasovateľka poukázala na ovplyvnenie spotrebiteľa celkovým dojmom vyvolaným označeniami, a ten je odlišný. Prihlasovateľka vyvíja maximálne úsilie, aby sa buchty pečené podľa pôvodnej receptúry pána Ďureja odlišili od akýchkoľvek iných pekárenských výrobkov a teda aj od buchiet pečených v obci Muráň. Podľa názoru prihlasovateľky je jej vypracovaná obchodná stratégia a špecifický spôsob, ktorým sa jej „muránske buchty“ predávajú spotrebiteľom (zamestnanci v kroji, spev ľudových piesní, logá na odevoch, obaloch, tanieroch, autách a vždy doplnené údajom o mieste sídla – Zbojská) zárukou, že spotrebiteľ dokáže bezpečne odlíšiť pôvod jej tovarov od podobných tovarov iných podnikateľských subjektov.

Prihlasovateľka tiež uviedla, že sa pokúšala získať zápis do registra ochranných známk pre slovné označenie „Muránske buchty“, ale úrad žiadosť zamietol, pretože samotné slovné spojenie „Muránske buchty“ bez ďalších prvkov rozlišovacieho spôsobilosť nemá. Prihlasovateľka uviedla niekoľko príkladov z rozhodovacej praxe úradu aj európskej judikatúry.

Podľa názoru prihlasovateľky začal namietateľ svoju podnikateľskú činnosť – predaj pekárenských výrobkov, ktoré nazval „muránske buchty“ neskôr ako prihlasovateľka. Na podporu tvrdení o podnikateľských aktivitách prihlasovateľky spätých s „muránskymi buchtami“ predložila ukážky rôznych článkov, odkazy na videozáznamy a porovnanie počtu sledovateľov na sociálnej sieti Facebook pre „muránske buchty“ namietateľa a prihlasovateľky. Výsledkom podnikateľských aktivít prihlasovateľky je podľa jej názoru značné povedomie o „muránskych buchtách“ pečených v sedle Zbojská, a preto v konaní namietateľa vidí snahu o ťaženie z dobrého mena označenia „Muránske buchty“, ktoré za takmer dvojročnú činnosť stihla vybudovať, a konanie namietateľa označila za konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže. Prihlasovateľka predložila aj uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 16CbPv/16/2018-54 z 13.8.2018, v ktorom sa Obec Muráň domáhala neodkladného opatrenia spočívajúceho v povinnosti zdržať sa výroby, distribuovania, predaja, ako aj akýchkoľvek iných dodávok rôznych pekárenských výrobkov pod označením zhodným alebo zameniteľným s jeho ochrannou známkou a pod slovným označením Muránske buchty. Okresný súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.

Prihlasovateľka v závere svojho vyjadrenia požiadala o zamietnutie podaných námietok.

Na základe žiadosti namietateľa z 8.11.2018 bolo vyjadrenie prihlasovateľky 12.11.2018 odoslané namietateľovi.

Dňa 3.1.2019 bolo úradu doručené namietateľom odoslané uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29.10.2018, ktorým krajský súd vyhovel navrhovateľovi (namietateľ) a vydal neodkladné opatrenie a uložil odporkyni (prihlasovateľka) povinnosti podľa predmetného návrhu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.


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

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.


Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky  Muránske buchty, číslo spisu POZ 509-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.3.2018 prihlasovateľkou Teréziou Falťanovou, Trosky 273/59, 976 57 Michalová, a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2018 pre tovary v triede 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Obec Muráň, Muráň 329, 049 01 Muráň, v konaní zastúpený Advokátskou

kanceláriou VIS LEGIS s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, je majiteľom ochrannej známky  Slovenské buchty č. 246448 s právom prednosti od 29.5.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 30 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

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 30 – „*zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 30 – „*zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky)*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Z porovnania prihlásených („*zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo*“) a zapísaných tovarov („*zákusky, koláče; jemné pečivárske výrobky; pečivo (rožky)*“) aj bez podrobnej analýzy vyplýva, že ide o zhodné tovary.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 509-2018)

Staršia ochranná známka (OZ č. 246448)



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.

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známk tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka boli pôvodne prihlásené ako kombinované ochranné známky, v súlade s citovaným ustanovením sa považujú za obrazové.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie dvoch obrazových označení.

Zverejnené označenie tvoria na svetlohnedom štvorcovom podklade umiestnené hnedou farbou vyhotovené prvky, a to obrazový prvok a pod ním umiestnené pod sebou usporiadané dva slovné prvky „Muránske buchty“, napísané v mierne štylizovanej úprave plynulo pospájaných písmen do podoby písaného písma. Obrazový prvok zverejneného označenia má podobu ľudového ornamentu kombinujúceho naznačenie tvaru srdca a kvetín.

Staršia ochranná známka obsahuje pod polkruhovým modrým oblúkom žltouhnedým tlačeným mierne štylizovaným písmom napísané slovné prvky „Muránske buchty“, pod ktorými je modrá silueta vrchu. Z modrej siluety vrchu do popredia vystupuje vyobrazenie svetloružových a tmavoružových kvietok so zelenými lístkami a žltouhnedá buchta, ktorej biele lemovanie naznačuje spôsob jej tvarovania prekladaním cesta.

V oboch označeniach je síce obsiahnuté zrakom dobre postrehnuteľné slovné spojenie „Muránske buchty“, ktoré je však vyhotovené odlišným spôsobom (iný typ a farba písma, usporiadanie slovných prvkov pod sebou vo zverejnenom označení a vedľa seba do tvaru poloblúka v staršej ochrannej známke a tiež odlišné umiestnenie v označení – pod obrazovým prvkom vo zverejnenom označení a v hornej časti staršej ochrannej známky, kde je slovné spojenie vložené pod oblúk a nad siluetu vrchu). Navyše, ostatné prvky označení a farebné stvárnenie označení sú vizuálne zreteľne odlišné (ľudový ornament vo zverejnenom dvojfarebnom označení a poloblúk, silueta vrchu, kvietky a buchta v staršej pestrofarebnej ochrannej známke). Vzhľadom na veľkosť je vo zverejnenom označení obrazový prvok mierne výraznejší ako prvky slovné a v staršej ochrannej známke stvárnenie buchty s kvetinami vystupujúce do popredia tvoria zreteľne dominantný prvok.

Vizuálne porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno uzavrieť konštatovaním minimálnej vizuálnej podobnosti založenej na prítomnosti slovného spojenia „Muránske buchty“, a to v odlišnom stvárnení v oboch z nich.

Z fonetického hľadiska možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zhodné, pretože spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov, a tak zverejnené označenie aj staršia ochranná známka budú zvukovo realizované ako „muránske buchty“.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie obsahuje obrazový prvok, ktorý bude vnímaný ako ľudový ornament v tvare srdca doplneného o kvetinový motív, a graficky upravené slovné spojenie „Muránske buchty“. Staršia ochranná známka okrem graficky upraveného slovného spojenia „Muránske buchty“ obsahuje obrazové prvky, ktoré budú vnímané ako vyobrazenie siluety vrchu, farebných kvietkov a buchty.

Tvar ani spôsob vyobrazenia ornamentálneho prvku zverejneného označenia spotrebiteľa žiadnym spôsobom nevedie k vytvoreniu predstavy o tovare v podobe buchty ani konkrétnej kvetiny – lykovca muránskeho, tak ako to tvrdil vo svojom vyjadrení namietateľ. Obrazový prvok zverejneného označenia je štylizovaný bez obsiahnutia reálneho vyobrazenia, ktoré sa naopak v staršej ochrannej známke nachádza. Časť spotrebiteľskej verejnosti bude pravdepodobne vnímať vyobrazenia v staršej ochrannej známke vo všeobecnom význame ako stvárnenie vrchu, kvetín a buchty. Nemožno však vylúčiť, že časť spotrebiteľov s istou znalosťou reálií vzťahujúcich sa na územie obce Muráň a okolie, či Muránsku planinu v spojitosti so slovným spojením „Muránske buchty“ identifikuje v obrazových prvkoch staršej ochrannej známky vrch, kde sa rozprestiera zrúcanina hradu Muráň, konkrétnu rastlinu – lykovec muránsky (keďže farebnosťou a tvarom sú kvetiny staršej ochrannej známky veľmi blízke reálnej podobe tejto rastliny nachádzajúcej sa len v danej lokalite, ktorou je Muránska planina) a tiež môže byť rozpoznaná buchta z tohto regiónu stvárnená v jej zaužívanom tvare. Na základe uvedeného je nutné poznamenať, že napriek tvrdeniam namietateľa medzi obrazovými prvkami porovnávaných označení nie je možné nájsť podobnosť.

Slovné spojenie „Muránske buchty“, prítomné v oboch porovnávaných označeniach, nesie pre spotrebiteľa zreteľnú informáciu o druhu (buchty) a zemepisnom pôvode (muránske) takto označovaných tovarov. Slovník súčasného slovenského jazyka A-G/M-N (VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006/2015) uvádza význam slova *buchta* ako menší plnený koláč z kysnutého cesta pečený v rúre alebo uvarený nad parou a slovo *Muráň* vysvetľuje ako geografické označenie rieky na juhovýchode stredného Slovenska, vrchu v západnej časti Belianskych Tatier, obce na Slovensku a označenie zrúcaniny vysoko položeného rozsiahleho, pôvodne kráľovského hradu. Prídavné meno „muránsky“ je odvodené od významov slova Muráň a používa sa v spojeniach Muránsky hrad, Muránska planina, lykovec muránsky. Slovné spojenie „Muránske buchty“ nemá pre slovenského spotrebiteľa rozlišovaciu spôsobilosť, samotné bez ďalších prvkov by nebolo spôsobilé tvoriť ochrannú známku, pretože by nenaplnilo jej základnú funkciu – odlišiť tovary jednej osoby od tovarov inej osoby. Rozlišovacia spôsobilosť rovnako tak chýba obrazovému prvku stvárnňujúcemu druh tovarov - buchty - označovaných staršou ochrannou známku.

Zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zo sémantického hľadiska podobné v nízkej miere z dôvodu, že v oboch sa nachádza slovné spojenie „Muránske buchty“, ktoré je bez rozlišovacej spôsobilosti, keďže priamo odkazuje na druh tovaru – buchty, ktoré pochádzajú z regiónu, kde sa nachádza obec, hrad, rieka, vrch alebo planina, ktorých pomenovanie je odvodené od podstatného mena Muráň. Význam obrazových prvkov označení je tak, ako už bolo uvedené, odlišný.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi

podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. Z porovnania tovarov zverejneného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky vyplynulo, že ide o tovary zhodné, ktorými sú rôzne druhy pekárenských výrobkov. K výberu a nákupu koláčov, pečiva a pod. pristupuje spotrebiteľ s nižšou mierou pozornosti, keďže ide o bežne nakupované tovary na dennej báze.

Zistená zhodnosť označení z fonetického hľadiska a ich minimálna vizuálna a sémantická podobnosť sú založené na obsiahnutí slovného spojenia „Muránske buchty“ v oboch označeniach. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámery, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie k pravdepodobnosti zámery, a ak porovnávané označenia obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné, pravdepodobnosť zámery možno konštatovať, ak celkový dojem označení je veľmi podobný alebo zhodný.

V predmetnom prípade je slovné spojenie spoločné pre obe označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, pričom ďalšie prvky označení nie sú podobné a celkový dojem vyvolaný porovnávanými označeniami nie je ani veľmi podobný, ani zhodný. Vzhľadom na závery zistené pri porovnávaní označení a v súlade s uvedenými zásadami spoločného postupu a rozhodovacej praxe je potrebné zdôrazniť, že slovné spojenie „Muránske buchty“ tak, ako bolo odôvodnené pri sémantickom porovnaní označení, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Predmetné slovné spojenie je navyše vizuálne vnímané odlišne, keďže jeho grafické spracovanie je vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke iné. Zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú obrazové prvky, ktoré sú zreteľne rozdielne a v označeniach, čo sa ich veľkosti týka (a v prípade staršej ochrannej známky aj farebnosti), mierne (vo zverejnenom označení) a výrazne (v staršej ochrannej známke) dominantnejšie než slovné spojenie. Navyše, obrazový prvok zverejneného označenia dosahuje priemernú úroveň rozlišovacej spôsobilosti. Štruktúra označení tvorená usporiadaním a vyhotovením jednotlivých prvkov je odlišná. Označenia sa od seba líšia aj svojou farebnosťou. Celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je výrazne odlišný. Obsiahnutie slovného spojenia „Muránske buchty“ v oboch porovnávaných označeniach tak nie je dostatočné na to, aby spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu o obchodnom pôvode takto označených tovarov. Priemerný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vie, že bežné označenie druhu tovaru v spojení s jeho geografickou špecifikáciou mu nemôže slúžiť ako údaj o obchodnom pôvode tovaru. V takom prípade musí zohľadniť aj ďalšie prvky označení a celkový dojem vyvolaný označeniami, pričom v predmetnom prípade ide o zreteľne odlišné a odlišiteľné označenia, ktoré si spotrebiteľ dokáže zapamätať. Pravdepodobnosť zámery a rovnako tak aj pravdepodobnosť asociácie vzhľadom na charakter porovnávaných označení a ich prvkov možno vylúčiť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti nemôže zistený záver úradu zvrátiť ani uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, sp. Zn. 41CoPv/15/2018, z 29.10.2018, ktorým krajský súd v odvolacom konaní vyhovel návrhu neodkladného opatrenia podaného navrhovateľom (v predmetnom konaní namietateľ) a odporkyni (v predmetnom konaní prihlasovateľka) uložil povinnosť zdržať sa výroby, distribuovania, predaja, ako aj akýchkoľvek iných odplatných alebo bezodplatných dodávok zákuskov, koláčov, jemných pečivárskych výrobkov, pečiva a rožkov pod označením zhodným alebo zameniteľným s kombinovanou ochrannou známkou č. 246448, zapísanou 9.1.2018 pre tovary v triede 30, v znení ochrannej známky: Muránske buchty. Odporkyňa je tiež podľa uvedeného uznesenia povinná zdržať sa výroby, distribuovania, predaja, ako aj akýchkoľvek iných odplatných alebo bezodplatných dodávok zákuskov, koláčov, jemných pečivárskych výrobkov, pečiva a rožkov pod slovným označením Muránske buchty. Krajský súd konštatoval, že odporkyňa (prihlasovateľka) porušila dobré mravy súťaže a jej konaním tak došlo k novej zámene

výrobkov navrhovateľa s výrobkami odporkyne, a že došlo k naplneniu skutkovej podstaty nekalej súťaže vyvolaním nebezpečenstva zámery (§ 47 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka. Krajský súd ďalej uviedol, že *výsledný výrobok súťažiteľa navrhovateľa, ako aj odporkyne pod označením Muránske buchy sa vizuálne ničím neodlišuje a z pohľadu priemerného zákazníka tak môže dôjsť k ich zámene v tom, že zákazník je presvedčený, že si nakupuje Muránske buchy od navrhovateľa, pričom v skutočnosti si kupuje výrobky odporkyne*. V uznesení krajský súd poukázal aj na ustanovenie § 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov upravujúce aj práva majiteľa ochrannej známky. Na strane 15 namietateľom predloženej kópie predmetného uznesenia krajského súdu v predposlednom odseku je uvedené, že *navrhovateľ v návrhu tvrdil, že výrobky odporkyne s označením Muránske buchy sú zameniteľné s jeho výrobkami tiež označenými ako Muránske buchy, na ktoré má zaregistrovanú slovnú ochrannú známku pod číslom POZ 246448 od 9.1.2018*.

Úrad nie je kompetentným na posúdenie otázky naplnenia nekalosúťažného konania. Úradu však prináleží posúdenie naplnenia podmienok uplatneného námietkového ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. V súvislosti s predloženým uznesením krajského súdu je potrebné poznamenať, že namietateľ nie je majiteľom slovnej ochrannej známky. Slovné označenie „Muránske buchy“ nevyhovuje zákonným podmienkam na zápis do registra ochranných známk, čoho dôkazom je aj už vydané a právoplatné rozhodnutie úradu POZ 728-2017/Z-410-2017 o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „Muránske buchy“ podľa § 28 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona číslo 125/2016 Z. z. v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b), c) a g) citovaného zákona (rozhodnutie zo 6.12.2017).

Ďalej je potrebné uviesť, že tak namietateľ, ako aj prihlasovateľka predložili rad dokladov a argumentovali históriou používania označenia „Muránske buchy“, zachovávaním či porušením tradičnej receptúry, prezentáciou v médiách, či spôsobom predaja tovarov a pod. Uvedené úrad v rozhodnutí neanalyzoval z dôvodu, že pri posúdení uplatneného námietkového dôvodu je úrad viazaný pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky ich podobou, v akej sú zapísané a prihlásené na zápis do registra ochranných známk, a to vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené na zápis, a pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, pričom právo prednosti sa odvíja od dátumu podania prihlášky ochrannej známky na zápis do registra.

Berúc do úvahy všetky okolnosti predmetného prípadu, je nutné konštatovať, že podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. neboli naplnené, keďže podobnosť kolíznych označení nie je spôsobilá vyvolať pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Advokátska kancelária VIS LEGIS s. r. o.
Panenská 7
811 03 Bratislava 1

Terézia Faltánová
Trosky 273/59
976 57 Michalová