



*Banská Bystrica 25. 11. 2021*

*POZ 759-2020/N-159-2021*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6, 811 02 Bratislava, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „Chateau Lúčnica“ do registra ochranných známk, prihláseného 3.4.2020 prihlasovateľom JUDr. Dagom Vaškorom, Lónyaiova 1027/10, 851 10 Bratislava 59 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 759-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Chateau Lúčnica“, číslo spisu POZ 759-2020, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „Chateau Lúčnica“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 759-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1.2.2021 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“), týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Namietateľ podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky „Lúčnica“ č 231271 so skorším právom prednosti, ktorá má dobré meno. Namietateľ pri porovnávaní zverejneného označenia a jeho ochrannej známky uviedol, že zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „Lúčnica“, teda celú jeho ochrannú známku. V Slovenskej republike je „Lúčnica“ stotožňovaná výlučne s namietateľom ako folklórnym umeleckým súborom, obľúbeným a populárnym umeleckým telesom, ktoré má jedinečné a nezastupiteľné miesto na slovenskej kultúrnej a umeleckej scéne.

Namietateľ uviedol, že druhý slovný prvok zverejneného označenia „chateau“, ktorého pôvod je vo francúzskom jazyku a v preklade pri správnom pravopise château znamená zámok, hrad. Toto slovo je bežne používané aj na Slovensku vo význame hotel, zámoček, penzión, teda miesto, kde sa poskytujú ubytovacie a reštauračné služby. Namietateľ ďalej poznamenal, že na Slovensku existujú desiatky zariadení, ktoré majú slovo chateau v názve, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v stavbách, ktoré v minulosti slúžili ako zámok, resp. šľachtické sídlo. Zverejnené označenie tak podľa namietateľa evokuje význam „Zámok Lúčnica“, slovný prvok „chateau“ je opisný, nezabezpečí odlišenie od ochrannej známky namietateľa, naopak, spotrebiteľia by si zverejnené označenie spájali s ochrannou známkou namietateľa. Možno tak konštatovať celkovú vysokú podobnosť porovnávaných označení, ktorá vedie aj k riziku asociácie oboch porovnávaných označení.

Namietateľ zdôraznil, že na základe notorickej známosti označenia „Lúčnica“ ako názvu ľudového umeleckého súboru a vysokého stupňa podobnosti označení bude si verejnosť spájať zverejnené označenie s ochrannou známkou namietateľa a bude ho považovať za označenie, ktoré súvisí so súborom „Lúčnica“.

Namietateľ poukázal na dôkazy, ktoré predložil s cieľom preukázať uvedené tvrdenia a dobré meno ochrannej známky „Lúčnica“ pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia. História súboru Lúčnica sa odvíja od r. 1948 a odvtedy sa súbor postupne stal fenoménom v prezentácii slovenského ľudového umenia. Charakteristickým znakom súboru je mladosť jeho členov - najmä študentov bratislavských vysokých a stredných škôl, ktorých sa v súbore vystriedalo už vyše dvetisíc. Ďalším charakteristickým znakom je umelecké smerovanie súboru, ktoré dlhé roky ovplyvňoval umelecký šéf a hlavný choreograf prof. Štefan Nosál. Lúčnica svojím umením očarila divákov nielen doma, ale aj vo vyše šesťdesiatich štátoch sveta. Namietateľ poukázal na dôkazy preukazujúce kontinuálne používanie označenia viac ako 70 rokov, niektoré z medzinárodných ocenení, bulletiny prezentujúce koncerty a vystúpenia, ďakovné listy za účasť na rôznych podujatiach a výročné správy Umeleckého súboru Lúčnica. Podľa namietateľa predložené dôkazy preukazujú, že označenie „Lúčnica“ je prístupné každoročne tisíckam až desaťtisícom divákov, poslucháčov, celej širokej verejnosti a je dlhodobo známe na celom území Slovenskej republiky. O uvedenom svedčia aj výsledky vyhľadávania na internete.

Namietateľ zhrnul hodnotenie ním predložených dôkazov do konštatovania, že dôkazy bez akýchkoľvek pochybností svedčia o dlhodobom a intenzívnom používaní ochrannej známky namietateľa, ako aj o vysokom stupni známosti jeho ochrannej známky v súvislosti s prezentáciou umeleckých výkonov. Zároveň je podľa namietateľa dôležité, že skupina verejnosti, ktorej sú určené tovary a služby zverejneného označenia, je zhodná so skupinou verejnosti dotknutou službami, pre ktoré je zapísaná jeho ochranná známka.

Podľa namietateľa je pre posúdenie dobrého mena jeho ochrannej známky zásadná skutočnosť, že ochranná známka „Lúčnica“ sa v očiach verejnosti spája výlučne s umeleckým a kultúrnym telesom, ktoré je popredným nositeľom tradičného dedičstva slovenských ľudových piesní a tancov, pričom toto označenie vyvoláva v spotrebiteľskej verejnosti silné pozitívne emócie. Prezentovaním ľudových tradícií na vysokej umeleckej úrovni je namietateľ nezastupiteľnou súčasťou slovenskej národnej kultúry.

Ochranná známka namietateľa podľa jeho názoru získala dobré meno dlhodobým, intenzívnym používaním na území celej Slovenskej republiky v spojení s vysokou kvalitou poskytovaných služieb, pričom stupeň známosti je nepochybne vysoký a ochranná známka „Lúčnica“ je silne zakorenená v povedomí spotrebiteľskej verejnosti. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že vďaka dlhodobo udržiavanej kvalite a intenzívnej propagácii možno dobré meno ochrannej známky „Lúčnica“ považovať za všeobecne známu skutočnosť.

V súvislosti s neoprávneným zásahom do práv majiteľa ochrannej známky s dobrým menom namietateľ uviedol, že zverejnené označenie v dôsledku spojenia s jeho ochrannou známkou vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti by mohlo automaticky a bez úsilia prihlasovateľa byť zvýhodnené známostou ochrannej známky „Lúčnica“, ktorú asociuje. Práve táto súvislosť medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa a zverejneným označením by tak mohol ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže ochrannej známky namietateľa.

Uvedené sa môže prejavovať uľahčením obchodovania s tovarmi alebo službami prihlasovateľa. Zverejnené označenie by podľa namietateľa mohlo ťažiť z dobrého mena ochrannej známky namietateľa a zároveň jej spôsobovať ujmu na jej rozlišovacej spôsobilosti, ktorá by mohla byť rozriedená, v dôsledku čoho by došlo k poškodeniu jej funkcie.

Podľa namietateľa je zrejmé, že prihlasovateľ sa pokúša použitím zverejneného označenia, ktoré je veľmi podobné s jeho ochrannou známkou, využiť jej príťažlivosť a prestíž, ako aj bez právneho dôvodu využívať dlhoročné úsilie vyvinuté namietateľom na vytvorenie a udržanie dobrej povesti jeho ochrannej známky. Vlastnosti spájané s ochrannou známkou namietateľa by mohli byť prenesené na tovary a služby prihlasovateľa. Prihlasovateľ si podľa namietateľa nevybral slovný prvok „Lúčnica“ náhodne a uvedené skutočnosti tak vedú k záveru, že skutočným zámerom prihlasovateľa je používaním zverejneného označenia parazitovať na ochrannej známke namietateľa, využiť jej známost, dobré meno a prestíž bez vyvinutia vlastného úsilia.

Namietateľ s odkazom na všetky uvedené skutočnosti a predložené dôkazy navrhol, aby úrad námietkam vyhovel a prihlášku zverejneného označenia zamietol.

Listom úradu z 1.3.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 19.4.2021 uviedol, že prihlášku zverejneného označenia podal pre odlišné tovary a služby, ako sú zapísané pre ochrannú známku namietateľa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovo „lúčnica“ nie je výlučne stotožňované s namietateľom, ale je aj názvom obce na Slovensku v okrese Nitra – Lúčnica nad Žitavou, kde sa nachádza niekoľko významných kultúrnych pamiatok a jednou z nich je aj kaštieľ.

Neskorobarokový kaštieľ z 18. storočia bol v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Prihlasovateľ je majiteľom tohto kaštieľa a príslušného parku, oba budú po komplexnej obnove využívané najmä na kultúrno-spoločenské, vzdelávacie a športovo-rekreačné účely a súvisiace ubytovacie služby. Prihlasovateľ zdôraznil, že jeho zámerom nebolo parazitovať na ochrannej známke namietateľa, význam slovného spojenia „Chateau Lúčnica“ vychádza zo slova chateau – kaštieľ, keďže prihlasovateľ je majiteľom kaštieľa, a Lúčnica – pretože kaštieľ sa nachádza v obci s názvom Lúčnica nad Žitavou. Prihlasovateľ spolu s vyjadrením predložil aj dôkazy – výtlačky zo stránok wikipedia.org a z oficiálnej stránky obce Lúčnica nad Žitavou, výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapku a Zoznam národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31.7.2017.

Podľa názoru prihlasovateľa je z uvedeného zrejme výrazná rozličná rozlišovacia spôsobilosť medzi ochrannou známku „Lúčnica“ a zverejneným označením „Chateau Lúčnica“ a pravdepodobnosť zámery medzi nimi neexistuje.

Prihlasovateľ zhrnul svoju argumentáciu do konštatovania, že zverejnené označenie sa vzťahuje výlučne na kaštieľ nachádzajúci sa v obci Lúčnica nad Žitavou, ktorý je v jeho vlastníctve.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ požiadal, aby úrad nevyhovел podaným námietkam a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Na základe žiadosti namietateľa zo 6.7.2021, úrad mu 8.7.2021 zaslal vyjadrenie prihlasovateľa k podaným námietkam. Dňa 2.9.2021 bola úradu doručená replika namietateľa, v ktorej uviedol, že argument prihlasovateľa o pomenovaní obce Lúčnica nad Žitavou po lúčkach v jej okolí je nepravdivým tvrdením, pretože ako vyplýva z oficiálnej stránky obce Lúčnica nad Žitavou, táto obec vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch obcí – Martinovej a Vajky nad Žitavou. Názov obce bol vybraný obyvateľmi zlúčených obcí, ktorí sa so žiadosťou o schválenie zvoleného názvu obrátili na namietateľa. Umelecký súbor Lúčnica poskytol na základe dobrých osobných vzťahov súhlas na to, aby bola novovzniknutá obec pomenovaná označením „Lúčnica“. Nadštandardné vzťahy medzi obcou a namietateľom trvajú od šesťdesiatych rokov minulého storočia dodnes a obec pravidelne organizuje vystúpenia na akcii „Lúčnica nás spája“, naposledy v júli 2021. Dňa 4.7.2021 bol o tom uverejnený aj príspevok v Správach RTVS. Namietateľ súčasne doložil internetový odkaz na uvedené vysielanie. Namietateľ tiež uviedol, že nehnuteľnosť vo vlastníctve prihlasovateľa nebola nikdy pomenovaná Chateau Lúčnica, nejde teda o originálny historický či geografický názov, a preto neexistuje na strane prihlasovateľa žiadny prípadný právny nárok na takéto označenie.

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

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

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 EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné 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.

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 slovnej ochrannej známky „Chateau Lúčnica“, číslo spisu POZ 759-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.4.2020 prihlasovateľom JUDr. Dagom Vaškorm, Lónyaiova 1027/10, 851 10 Bratislava 59, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2020 pre tovary a služby v triedach 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Umelecký súbor Lúčnica, Štúrova 6, 811 02 Bratislava, zastúpený v konaní Advokátskou kanceláriou Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, je majiteľom ochrannej známky „Lúčnica“ č. 231271 s právom prednosti od 18.4.2011, ktorá je zapísaná pre služby v triede 35 – „*obchodný manažment v oblasti umenia*“ a v triede 41 – „*výroba divadelných alebo iných predstavení*“.

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.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranná známka má dobré meno v dôsledku skutočnosti, že súbor Lúčnica sa postupne od svojho vzniku stal fenoménom v prezentácii slovenského ľudového umenia. V prospech dobrého mena ochrannej známky svedčí podľa namietateľa viac ako sedemdesiatročné kontinuálne používanie označenia „Lúčnica“ v spätosti s umeleckým súborom, získanie mnohých domácich a medzinárodných ocenení aj ďakovné listy za účasť na rôznych podujatiach. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že predložené dôkazy preukazujú prístupnosť označenia „Lúčnica“ každoročne tisíckam až desaťtisícom divákov, poslucháčov, celej širokej verejnosti a tiež jeho dlhodobú známosť a popularitu na celom území Slovenskej republiky. Namietateľ vyslovil presvedčenie, že vďaka dlhodobo udržiavanej kvalite a intenzívnej propagácii možno dobré meno ochrannej známky „Lúčnica“ považovať za všeobecne známu skutočnosť.

Zverejnené označenie by mohlo byť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti automaticky a bez úsilia prihlasovateľa zvýhodnené v dôsledku spojenia zverejneného označenia s ochrannou známkou namietateľa, ktorú asociuje. Uvedené môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý by tak ťažil z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže ochrannej známky „Lúčnica“.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
  - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky,
  - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
  - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

### **Dobré meno staršej ochrannej známky**

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 ochrannej známky 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. S cieľom posúdiť stupeň 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.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či

skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali na územie Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie na územie Európskej únie.

V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno staršej ochrannej známky „Lúčnica“ vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, a to v relevantnom období - pred 3.4.2020.

Namietateľ na preukázanie dobrého mena ochrannej známky „Lúčnica“ č. 231271 predložil nasledovné doklady:

- výtlačok zo stránky [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) s odkazom na heslo Lúčnica s uvedením, že Lúčnica môže byť ľudová pieseň spievaná počas hrabania sena, folklórny súbor alebo skrátene Lúčnica nad Žitavou;
- výtlačok s výsledkami vyhľadávania pri zadní slova chateau z internetového vyhľadávača s odkazmi na niekoľko kaštieľov a hotelov z územia Slovenskej republiky obsahujúcich vo svojom názve slovo chateau alebo château;
- kópie 25 článkov z časopisov, ktoré sú datované od apríla 1958 do júna 1988; zastúpené sú články za celé uvedené obdobie, teda zo šesťdesiatych, sedemdesiatych aj osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia; všetky referujú o vystúpeniach Umeleckého súboru Lúčnica, ktoré boli súčasťou osláv všetkých významných udalostí nášho štátu alebo jednotlivých miest, obcí či regiónov Slovenska alebo výročí samotného súboru. V súvislosti s Lúčnicou je vyzdvihovaná tvorivosť, dlhoročná umelecká a výchovná činnosť, vysoká umelecká hodnota prezentovaného programu, ocenenia domáce, ale aj úspechy a ceny získané v zahraničí. Predložené články boli publikované v denníkoch a časopisoch s celoslovenskou aj československou pôsobnosťou (Pravda, Práca, Smena, Kamarát, Roľnícke noviny, Slovensko, Ľud, Svobodné slovo a pod.), prípadne v regionálnych tlačovinách (Smer, Banská Bystrica; Večerník, Bratislava);
- kópie 15 diplomov a ocenení udelených v roku 1966, 1967, 1969, 1970, 1986, 1995, 2000, 2005, 2007, 2008 a 2013 na mnohých miestach sveta (napr. v Mexiku, Anglicku, Japonsku, Švajčiarsku, Taliansku, Nórsku) vrátane Slovenska, napr. udelenie titulu Laureát SLOVAK GOLD za rok 2013 za šírenie slovenskej kultúry a reprezentáciu Slovenska v zahraničí;
- kópie bulletinov z obdobia rokov 1955, 1963, 1973, 1983, 1988, 1998, 2003, 2008, 2010, väčšinou ide o programy vystúpení pri príležitosti výročia od založenia súboru;
- kópie pamätných a ďakovných listov súboru Lúčnica za účinkovanie pri rôznych príležitostiach a na rozličných podujatiach na Slovensku v rokoch 2006, 2015, 2016 a 2019;
- výročné správy Umeleckého súboru Lúčnica ako príspevkovej organizácie za roky 2004, 2008, 2012 a 2018, predložené správy obsahujú okrem iného informácie o poslaní a cieľoch súboru, obsiahnuté je aj hodnotenie a analýza uplynulého obdobia a tiež hlavné skupiny užívateľov výstupov súboru;
- výtlačok stránky [www.jankohrasko.sk](http://www.jankohrasko.sk) s článkom nazvaným *Jubilujúca Lúčnica oslavuje*, ktorý bol publikovaný 21.11.2008 a týka sa osláv 60. výročia súboru. Článok informuje o histórii súboru a okolnostiach jeho vzniku, približuje jeho súčasnosť ako mimoriadne úspešného predstaviteľa originálneho slovenského národného umenia dosahujúceho najvyššie ocenenia doma aj v zahraničí. Obsiahnutý je aj program nasledujúcich vystúpení Lúčnice na Slovensku a v zahraničí v roku 2008 aj v roku nasledujúcom;
- výtlačok výsledku vyhľadávania prehľadu hudobných nosičov s nahrávkami súboru Lúčnica prostredníctvom internetového vyhľadávača, výtlačok je z 28.1.2021, ale obsahuje údaje o ponuke produkcie súboru rôznymi internetovými obchodmi aj v predchádzajúcom období, keďže najviac odkazov sa viaže na DVD „Lúčnica 1948 – 2008 Šesťdesiat rokov krásy“;
- výtlačok výsledku vyhľadávania prezentácií súboru na [www.youtube.com](http://www.youtube.com) spolu s výtlačkami stránok s niektorými vystúpeniami z 13.3.2016, 15.3.2016, 31.8.2008, 8.8.2012 a 2.2.2015, počty zhliadnutí jednotlivých záznamov sa pohybujú v niekoľkých desiatkoch až státišoch.

Všetky namietateľom predložené doklady sa týkajú Umeleckého súboru Lúčnica, jeho vystúpení, prezentácie slovenského folklóru na Slovensku a v zahraničí. Z predložených dôkazov vyplýva nielen niekoľkokrát prezentovaný úspech a uznanie, ale aj jedinečnosť tohto umeleckého telesa. Zrejma je aj vedomosť širokej spotrebiteľskej verejnosti na relevantnom teritóriu – na Slovensku - o existencii umeleckého súboru a jeho dlhoročnom úspešnom pôsobení pod názvom „Lúčnica“. Predložené dôkazy obsahujú ochrannú známku v jej slovnej podobe, prípadne s mierne upravenou grafikou písma, ktorá zachováva rozlišovaciú spôsobilosť zapísanej ochrannej známky „Lúčnica“. Vysoký stupeň známosti je jednak dôsledkom dlhodobého a intenzívneho používania ochrannej známky „Lúčnica“ a poukazujú naň aj predložené ukážky z vystúpení sprístupnené na stránke [www.youtube.com](http://www.youtube.com) s enormnými počtami zhliadnutí. Vysoký stupeň známosti ochrannej známky namietateľa zabezpečila podľa predložených článkov z tlače aj tá skutočnosť, že všetky

slávnosti viažuce sa na významné udalosti národného či regionálneho charakteru sa v minulosti aj v súčasnosti spájali a spájajú aj s vystúpením súboru „Lúčnica“.

Výročné správy obsahujú okrem iného aj informácie o vystúpeniach súboru v jednotlivých rokoch a na rôznych miestach Slovenska i v zahraničí. Na Slovensku tanečný súbor vystupoval napr. v roku 2008 37-krát, vystúpenia videlo 39 100 divákov, spevácky zbor uskutočnil 23 koncertov, ktoré videlo 6 260 slovenských divákov, v roku 2012 to bolo 29 vystúpení tanečného súboru, ktoré videlo 30 000 divákov, 25 koncertov videlo 10 300 divákov, v roku 2018 videlo 33 600 divákov 35 predstavení tanečného súboru, 27 koncertov speváckeho zboru si vypočulo 31 480 slovenských poslucháčov. Každá výročná správa obsahuje aj hodnotenie hlavných skupín užívateľov súboru s vyjadrením, že Lúčnici pribúda stále nové obecnosť, na čo má vplyv kvalita umeleckých výkonov, popularita, ale aj obmena členskej základne, ktorá vplyva na divácke zázemie.

Predložené články z tlače tiež preukázali, že „Lúčnica“ je dlhé roky vnímaná v spätosti s tvorivosťou a vysokou umeleckou hodnotou prezentovaného programu a ako mimoriadne úspešný predstaviteľ originálneho slovenského národného umenia dosahujúceho najvyššie ocenenia doma aj v zahraničí. Predložené dôkazy zároveň preukazujú, že takýmto spôsobom bol Umelecký súbor Lúčnica vnímaný verejnosťou dlhé roky pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia (3.4.2020). Namietateľ dlhé roky budoval povedomie o označení a neskôr o ochrannej známke „Lúčnica“. Nielen dosiahnutý vysoký stupeň známosti staršej ochrannej známky „Lúčnica“ medzi širokou spotrebiteľskou verejnosťou možno považovať za preukázaný, ale aj intenzita, územný rozsah a trvanie používania ochrannej známky namietateľa sú podľa predložených dôkazov značné.

Z analýzy predložených dôkazov vyplýva, že staršia ochranná známka nadobudla status dobrého mena na území Slovenskej republiky v rozhodnom období – pred 3.4.2020 - a tiež bolo preukázané jej používanie a vysoký stupeň známosti vo vedomí širokej verejnosti v súvislosti s prezentáciou umeleckých výkonov. Vzhľadom na uvedené sa dobré meno staršej ochrannej známky viaže na služby „výroba divadelných alebo iných predstavení“, pre ktoré je zapísaná v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby v triede 35 – „obchodný manažment v oblasti umenia“. Keďže predložené dôkazy sa na uvedené služby nevzťahovali, nie je možné v predmetnom konaní aplikovať dobré meno staršej ochrannej známky aj na služby zapísané v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 759-2020)

Staršia ochranná známka (OZ č. 231271)

Chateau Lúčnica

Lúčnica

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.

Zverejnené označenie je slovné, tvorené dvoma slovnými prvkami „Chateau“ a „Lúčnica“. Staršia ochranná známka je tiež slovná, tvorí ju jeden slovný prvok „Lúčnica“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide teda o porovnanie dvoch slovných označení. Zverejnené označenie vytvára dlhší vizuálny vnem tým, že obsahuje na svojom začiatku slovný prvok „Chateau“, ktorý sa v staršej ochrannej známke nenachádza. Obe porovnávané označenia však obsahujú rovnaký slovný prvok – „Lúčnica“, ktorý predstavuje celú staršiu ochrannú známku. Tým, že staršia ochranná známka je ako celok zakomponovaná do zverejneného označenia, je vizuálny vnem vyvolaný oboma označeniami podobný.

**Z fonetického hľadiska** bude slovný prvok zverejneného označenia „Chateau“ reprodukován ako [fato] a slovný prvok „Lúčnica“ bude zvukovo realizovaný v súlade s jeho písanou podobou. Staršia ochranná známka bude interpretovaná ako „lúčnica“. Vzhľadom na to, že v oboch označeniach zaznie rovnaký slovný prvok „lúčnica“, sú porovnávané označenia foneticky podobné.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Slovník súčasného spisovného jazyka (Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011) vysvetľuje význam slova „lúčnica“ obsiahnutého v oboch označeniach ako 1. pomalá ťahavá ľudová pieseň pôvodne spievaná pri hrabaní sena, lúčna pieseň, trávnic; 2. drobná huba s citrónovožltým, zlatožltým al. šarlátovočerveným klobúkom, s riedkymi bledožltými lupeňmi, rastúca na lúčach a pasienkoch. Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2013 uvádzajú pri hesle lúčnica (pieseň), Lúčnica (súbor) a v časti s názvami obcí na Slovensku je uvedená aj Lúčnica nad Žitavou.

Zverejnené označenie obsahuje aj slovný prvok „Chateau“, ktorý napriek tomu, že nie je slovom patriacim do slovenskej slovnice, bude podstatnou časťou relevantnej spotrebiteľskej verejnosti porozumený ako kaštieľ, zámok, panské vidiecke sídlo. Uvedené slovo má svoj pôvod vo francúzskom jazyku v podobe château, ale je bežne používaným slovom v uvedenom význame aj na Slovensku, keďže sa objavuje ako súčasť pomenovaní rôznych ubytovacích a pohostinských zariadení, najmä tých, ktoré sú zriadené v niekdajších šľachtických sídlach. V súvislosti s tovarmi a službami zverejneného označenia (prihlásené v triedach 32, 33 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb) je slovo „chateau“ bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože je pomenovaním typu budovy, v ktorej sú predmetné tovary ponúkané na predaj a prihlásené služby sú na takto označenom mieste poskytované spotrebiteľom. Z uvedeného vyplýva, že ani prítomnosť slovného prvku „Chateau“ vo zverejnenom označení nepozmení význam slova „Lúčnica“ oproti samotnému slovu „Lúčnica“ tvoriacemu staršiu ochrannú známku. Navyše, práve slovo „Lúčnica“ je vo zverejnenom označení prvkom s rozlišovacou spôsobilosťou, prvkom určujúcim a slúžiacim na identifikáciu pôvodu takto označovaných tovarov a služieb. Porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné.

Po porovnaní označení zo všetkých skúmaných hľadísk je nutné konštatovať ich podobnosť. Uvedený záver vedie k nutnosti preskúmať ďalšie podmienky uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

### **Existencia súvislosti medzi označeniami**

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či si relevantný okruh verejnosti zblíži kolízne ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie). Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností danej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že zverejnené označenie vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že zverejnené označenie nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so staršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena staršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámieny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod staršou ochrannou známkou a pod zverejneným označením pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná podobnosť zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou so statusom ochrannej známky s dobrým menom, a to na základe slovného prvku „Lúčnica“, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannej známky a zároveň prvkom dištinktívnym a zreteľne identifikovateľným aj vo zverejnenom označení. Podobnosť v uvedenom rozsahu je dostatočná na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli dať kolízne označenia do vzájomnej súvislosti, pričom zistená odlišnosť zverejneného označenia (obsiahnutím slovného prvku „Chateau“ - bez rozlišovacej spôsobilosti) túto súvislosť nedokáže vylúčiť.

Na základe výsledkov prieskumu dôkazných prostriedkov predložených namietateľom bolo konštatované preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky na relevantnom teritóriu a v rozhodnom období pre služby zapísané v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to „výroba divadelných alebo iných predstavení“. Uvedené služby sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti bez akéhokoľvek obmedzenia.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 32 – „pivo; nealkoholické nápoje“;

v triede 33 – „destilované nápoje; liehoviny“;

v triede 43 – „ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); kaviarne; prenájom prechodného ubytovania; penzióny; hotelierske služby; reštauračné (stravovacie) služby; rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie ubytovania v hoteloch; bary“.

Spotrebiteľskou verejnosťou prihlásených tovarov a služieb je tiež široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá by prihlásené tovary nakupovala a služby využívala. Okruh spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k službám namietateľa a tovarom a službám prihlasovateľa sa prekrýva.

Uvedené prihlásené tovary a služby nemožno považovať za zhodné ani podobné so službami „výroba divadelných alebo iných predstavení“, v súvislosti s ktorými bolo konštatované dobré meno staršej ochrannej známky. Na druhej strane je však nutné uviesť, že ide o tovary a služby takého charakteru, že súvislosť so staršou ochrannou známkou s dobrým menom vôbec nemožno vylúčiť, naopak, je viac ako dôvodné predpokladať jej vznik v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti. Uvedené potvrdzujú aj namietateľom predložené články, ktoré prinášajú svedectvo o tom, že Umelecký súbor Lúčnica prezentoval svoje umenie na mnohých vystúpeniach, často na festivaloch (napr. pravidelne na folklórnom festivale vo Východnej), pri príležitosti družstevných dní, osláv žatvy a pod, kde nechýbali stánky s bohatou ponukou jedál, špecialít, nápojov a pod. Z uvedeného je zrejmé, že reálne možná súvislosť a blízkosť trhov s tovarmi a službami prihlasovateľa so službami namietateľa existuje.

K uvedenému záveru nie malou mierou prispieva skutočnosť, že staršia ochranná známka nesie v sebe jednak dostatočnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť a tiež, že dosiahla vysokú mieru známosti vo vedomí širokej spotrebiteľskej verejnosti. Platí pritom, že čím má staršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, tá jej evokuje staršiu ochrannú známku. V daných súvislostiach je zrejmé, že zverejnené označenie bude v mysli širokej spotrebiteľskej verejnosti v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami asociovať staršiu ochrannú známku.

Vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami je podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby mohlo byť preskúmané, či použitie zverejneného označenia by neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

### **Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom**

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a zverejneným označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a zverejnené označenie zblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ využíva prítlačivosť staršej ochrannej známky tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochrannou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije silu jej atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa



umožní prihlasovateľovi „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na jej propagáciu a budovanie dobrého mena, keďže môže podporiť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb prihlasovateľa v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investícií do propagácie vlastného označenia.

Namietateľ v danej súvislosti poukázal na to, že zverejnené označenie by mohlo ťažiť z dobrého mena staršej ochrannej známky a zároveň by jej spôsobovalo ujmu na jej rozlišovacej spôsobilosti. Namietateľ v súlade s európskou judikatúrou uviedol, že používanie zverejneného označenia môže v rozpore s dobrými mravmi využívať dobré meno staršej ochrannej známky alebo narušovať jej rozlišovaciu spôsobilosť vtedy, keď spotrebiteľ bez toho, aby si nutne zamieňal obchodný pôvod predmetného tovaru alebo služby, je zaujatý samotným zverejneným označením a kúpi tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje, z toho dôvodu, že nesie toto označenie, ktoré je zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky. Môže teda dôjsť k transferu imidžu staršej ochrannej známky na zverejnené označenie, ktoré tak bude na trhu zvýhodnené. Takýmto spôsobom by podľa namietateľa zverejnené označenie ťažilo z dobrého mena a spôsobovalo by ujmu na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Namietateľ tiež považoval za evidentné, že prihlasovateľ sa pokúša využiť príťažlivosť a prestíž staršej ochrannej známky a bez právneho dôvodu využívať dlhoročné úsilie vyvinuté namietateľom na vybudovanie a udržanie dobrého mena jeho ochrannej známky. Podľa namietateľa si prihlasovateľ nevybral náhodne zhodný slovný prvok pre svoje označenie a uvedené skutočnosti vedú k záveru, že jeho skutočným zámerom je používaním zverejneného označenia parazitovať na staršej ochrannej známke, využiť jej známosť, dobré meno a prestíž bez toho, aby sám musel vyvinúť akékoľvek úsilie, ktoré namietateľ vynaložil na vybudovanie dobrého mena jeho ochrannej známky.

V predmetnom prípade je zrejmé, že vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže staršej ochrannej známky. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi alebo službami zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary a služby by mohlo dôjsť k zásahu do práv k staršej ochrannej známke prenosom jej imidžu práve na zverejnené označenie.

Navyše je potrebné uviesť, že prihlasovateľ síce s argumentáciou namietateľa nesúhlasil, uviedol, že slovo „Lúčnica“ sa nespája výlučne s folklórnym umeleckým súborom, ale oprávnenosť tohto tvrdenia dôkazy predložené namietateľom výrazne potláčajú. Prihlasovateľ obhajoval svoje konanie tým, že je majiteľom neskorobarokového kaštieľa v obci Lúčnica nad Žitavou a táto skutočnosť ho viedla k podaniu prihlášky označenia „Chateau Lúčnica“ pre prihlásené tovary a služby. Zverejnené označenie sa podľa slov prihlasovateľa vzťahuje výlučne na kaštieľ, ktorý sa v obci Lúčnica nad Žitavou nachádza a ktorý je vo vlastníctve prihlasovateľa. Existencia kaštieľa aj jeho vlastníctvo prihlasovateľom bolo doložené predloženým výpisom z katastra nehnuteľností aj zoznamom národných kultúrnych pamiatok, tie však nepreukazujú náležitý dôvod na používanie zverejneného označenia. Zároveň možno poznamenať, že napriek uvedeným tvrdeniam prihlasovateľa, ten požiadal o zápis do registra ochranných známk pre označenie „Chateau Lúčnica“ a nie „Chateau Lúčnica nad Žitavou“. Tvrdenia prihlasovateľa ani predložené dôkazy nemôžu prekonať skutočnosti, medzi ktoré patrí existencia staršej ochrannej známky namietateľa, ktorá je bezpochyby podobná so zverejneným označením, vysoká miera známosti tejto ochrannej známky vo vedomí širokej verejnosti, dobré meno nadobudnuté úsilím namietateľa späť s rokmi používania a budovania imidžu ochrannej známky „Lúčnica“ na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Rovnako tak argumenty prihlasovateľa obsiahnuté v jeho vyjadrení k podaným námietkam o odlišnosti tovarov a služieb zapísaných a prihlásených, či konštatovanie neexistencie pravdepodobnosti zámery medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, nie sú relevantnými v prípade posudzovania dôvodnosti námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Namietateľ v podaní z 2.9.2021 odôvodnil vznik názvu obce Lúčnica nad Žitavou v roku 1960 a poukázal aj na vzájomné vzťahy medzi Umeleckým súborom Lúčnica a touto obcou. Predložený príspevok odovysielaný v Správach RTVS argumenty namietateľa potvrdil. Keďže ide o dôkaz predložený po uplynutí lehoty na podanie námietok a predloženie s nimi súvisiacich dôkazov (§ 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach), nie je možné ho v predmetnom konaní zohľadniť. Zároveň však možno uviesť, že v danom prípade skutočnosť ako vzniklo pomenovanie obce, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť prihlasovateľa, nepredstavuje podstatnú skutočnosť vzhľadom na iné, včas predloženými dôkazmi preukázané skutočnosti.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu, tzn. podobnosť označení, dobré meno staršej ochrannej známky, ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky s dobrým menom, a to bez preukázania existencie náležitého dôvodu na používanie zverejneného označenia prihlasovateľom. Námietky podané na základe § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za opodstatnené.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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  
Patajová Pataj s. r. o.  
J. Chalupku 8  
974 01 Banská Bystrica

JUDr. Dag Vaškor  
Lónyaiova 1027/10  
851 10 Bratislava 59