



Banská Bystrica 28. 10. 2021
D 28787/I-42-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa KON - RAD spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária, Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“) na výmaz dizajnu č. 28787 s názvom „Obal potravinárskeho výrobku“ majiteľa BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Lukášom Kišľákom, Weberova 8, 080 01 Prešov (ďalej „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov takto:

návrh na výmaz dizajnu č. 28787 sa zamieta.

Odôvodnenie:

Úradu bol 18.5.2021 doručený návrh na výmaz dizajnu č. 28787 s názvom „Obal potravinárskeho výrobku“ (ďalej „napadnutý dizajn“). Navrhovateľ podaný návrh uplatnil podľa § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dizajnoch“).

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom obrazovej ochrannnej známky č. 237512 , s právom prednosti od 11.10.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“). Navrhovateľ poukázal na to, že jeho ochranná známka má skoršie právo prednosti ako napadnutý dizajn, teda ide o staršie označenie s rozlišovacou spôsobilosťou v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch.

Ďalej uviedol, že v napadnutom dizajne je použité označenie zameniteľné s jeho obrazovou ochrannou známkou č. 237512 . Konštatoval, že napadnutý dizajn znázorňuje vyobrazenie obalu potravinárskeho výrobku a podľa slovného prvku na obale ide o obal masla. Zdôraznil, že hoci predmetom napadnutého dizajnu je priestorový útvar, jeho podstatné znaky zodpovedajú plošnému vyobrazeniu, preto je možné ho porovnávať s plošným vyobrazením staršej ochrannnej známky. Uviedol, že v napadnutom dizajne aj v staršej ochrannnej známke je zhodne obsiahnutý prvok „naše“, ktorý je vyhotovený podobne štylizovaným typom písma a doplnený o grafický prvok, ktorý je v ňom inkorporovaný. V prípade napadnutého dizajnu ide o srdce, ktoré je súčasťou písmena „e“ a v prípade staršej ochrannnej známky ide o dva vedľa seba položené lístky tvoriace mäčičku nad písmenom „s“. V staršej ochrannnej známke je slovný prvok „naše“ jediným slovným prvkom, v napadnutom dizajne je pod slovným prvkom „naše“ umiestnený slovný prvok „Maslo“, nad ním sa nachádza slovný prvok „bape“ na zelenom podklade, pod ktorým je slovo a číslica „SINCE 2011“, ktoré sú však vzhľadom na svoju veľkosť nečitateľné. Navrhovateľ uviedol, že aj keď napadnutý dizajn obsahuje ďalšie grafické ornamentálne prvky v štýle ľudových tradícií, spotrebitelia vnímajú viac slovné ako grafické prvky, pretože na takéto označenia odkazujú prostredníctvom ich slovných prvkov, teda si ich pri vizuálnom vnímaní viac všimajú.

Podľa navrhovateľa odlišnosti medzi porovnávanými označeniami nie sú natoľko významné, aby potlačili výsledný dojem založený na prvku „naše“, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannnej známky

a v napadnutom dizajne vystupuje do popredia. Uviedol, že slovo „naše“ v napadnutom dizajne je dominantným prvkom a je zrejmé, že cieľom pôvodcu dizajnu bolo, aby tomuto prvku bola pripisovaná väčšia dôležitosť, o čom svedčí červená farba, ktorá kontrastuje so zvyšnými farbami použitými pri ostatných slovných prvkoch a je umiestnené centrálne. Podľa navrhovateľa sa slovný prvok „naše“ v napadnutom dizajne vyznačuje podobným štylizovaným vyhotovením ako slovo „naše“ v staršej ochrannej známke, pričom obsahuje aj grafický prvok (srdce a lístky). Podobný vizuálny vnem zvýrazňuje aj zelená farba zhodne použitá v hornej časti oboch označení, keď v napadnutom dizajne tvorí podklad prvkov „bape SINCE 2011“ a v staršej ochrannej známke lístky.

Keďže napadnutý dizajn je v podstatnej časti veľmi podobný so staršou ochrannou známkou, možno podľa navrhovateľa konštatovať aj napriek uvedeným rozdielom, že je v ňom použité označenie zameniteľné s rozlišovacím označením staršej ochrannej známky, s ktorou tak vykazuje zjavnú vizuálnu podobnosť.

Navrhovateľ poukázal na to, že výrobok, v ktorom bude dizajn stelesnený, sa bude používať v súvislosti s potravinárskymi výrobkami, konkrétne maslom, pričom staršia ochranná známka je zapísaná aj pre mliečne výrobky v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, teda pre zhodné tovary.

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutý dizajn je v podstatnej časti vizuálne veľmi podobný a obsahuje jediný slovný prvok staršej ochrannej známky, preto je pravdepodobnosť zámeny so staršou ochrannou známkou vysoká, pokiaľ budú použité pre uvedené zhodné tovary a môže tak dôjsť k ich zámene bez ohľadu na to, či ide o dizajn alebo ochrannú známku. Podľa navrhovateľa si spotrebiteľ v prípade staršej ochrannej známky v pamäti uchová predovšetkým slovný prvok „naše“, keďže je jej jediným prvkom, pričom tento je celý obsiahnutý v napadnutom dizajne. Navrhovateľ k porovnaniu zo sémantického hľadiska uviedol, že slovo „naše“ je privlastňovacie zámeno vyjadrujúce privlastňujúci vzťah hovoriaceho k osobe alebo veci, ktoré v tomto prípade vystupuje v staršej ochrannej známke v pozícii určujúceho prvku, pretože samo osebe bez širšieho kontextu neposkytuje spotrebiteľovi žiadne jednoznačné informácie o druhu ani iných vlastnostiach takto označených tovarov a služieb. Podľa neho je v staršej ochrannej známke použité originálnym spôsobom a je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, preto vzhľadom na prítomnosť prvku „naše“ v napadnutom dizajne a s ohľadom na podobný celkový dojem porovnávaných označení existuje riziko, že priemerný spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, že takto označené tovary pochádzajú od toho istého subjektu alebo ekonomicky prepojených subjektov. Navrhovateľ konštatoval, že na odlišenie napadnutého dizajnu od staršej ochrannej známky nebude stačiť prítomnosť ostatných slovných prvkov, pretože slovo „Maslo“ poskytuje len informáciu o povahe tovarov, k odlišeniu nemôže prispieť ani slovo „bape“, vzhľadom na svoju veľkosť v porovnaní so zvyšnými prvkami napadnutého dizajnu, práve naopak zelené pozadie prispieva k celkovému podobnému vizuálnemu dojmu a zvyšné grafické prvky budú spotrebiteľa vnímať len ako dekoračné.

Na základe uvedeného podľa navrhovateľa existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení, a to napriek určitým zanedbateľným odlišným prvkom, ktoré však nebudú postačovať na to, aby priemerný spotrebiteľ bol schopný označenia v prípade zhodných tovarov odlišiť. Navrhovateľ tiež poukázal na to, že predpoklad, že si spotrebiteľská verejnosť bude spájať tovary označené napadnutým dizajnom s navrhovateľom je o to väčší, že staršia ochranná známka dlhodobým a intenzívnym používaním získala vyšší status ochrany prostredníctvom „dobrého mena“. Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad vymazal napadnutý dizajn z registra.

Listom úradu z 11.6.2021 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 27.7.2021 uviedol, že návrh považuje za neopodstatnený a nedôvodný, navrhovateľ nepreukázal naplnenie podmienok ustanovenia zákona o dizajnoch, teda že by v napadnutom dizajne bolo použité označenie, na základe ktorého by sa navrhovateľ mohol domáhať zákazu jeho používania. Odkázal na metodiku konania o dizajnoch, z ktorej vyplýva, že pre úspešné uplatnenie dôvodov podľa 36 ods. 1 písm. d) – f) zákona o dizajnoch sa predpokladá predloženie dôkazu o tom, že napr. použitie určitého označenia ako súčasti dizajnu predstavuje porušenie práva z ochrannej známky, obchodného mena, autorského diela a pod., pričom v sporných prípadoch by sa tak mohlo vyžadovať ako dôkaz právoplatné rozhodnutie súdu v tomto zmysle. Podľa majiteľa je navrhovateľ v dôkaznej núdzi, pretože nedisponuje žiadnym rozhodnutím, ktoré by objektívne preukazovalo splnenie kvalitatívnych predpokladov pre označenie uvedené v uplatnenom ustanovení. Majiteľ upozornil na to, že pred úradom prebieha konanie o námietkach proti zápisu jeho označenia  POZ 1743-2020 do registra, podaných

navrhovateľom a uplatnených na základe práv zo staršej ochrannej známky č. 237512 . Ide o konanie týkajúce sa rovnakých účastníkov, o ktorom ešte nebolo právoplatne rozhodnuté, preto je potrebné návrh na výmaz zamietnuť z dôvodu jeho predčasnosti, keďže navrhovateľ nie je spôsobilý preukázať, že použitie označenia ako súčasť dizajnu predstavuje porušenie práv zo staršej ochrannej známky. Majiteľ uviedol, že návrh je potrebné zamietnuť aj v zmysle uvedenej metodiky konania o dizajnoch, ktorá má slúžiť ako podklad na vytvorenie uceleného procesu pri posudzovaní dizajnov, ktorá súčasne zabezpečuje naplnenie ústavného práva na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie, ale aj základ pre naplnenie zásady právnej istoty a dôvery v právo, kedy každý účastník konania môže predpokladať, že rozhodnutie bude vydané v zmysle ústavy a právnych noriem.

Majiteľ ďalej uviedol, že napadnutý dizajn aj staršiu ochrannú známku je pri vzájomnom porovnávaní potrebné posudzovať ako celok, pretože rozhodujúci je celkový vnem, ktorý označenia zanechajú v relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Podľa majiteľa fragmentácia dizajnu na také časti, aby bolo možné medzi porovnanými označeniami nájsť prípadné umelo vytvorené kolízie, možno považovať za účelové a nedôvodné. Zdôraznil, že pri oboch označeniach ide o obrazové označenia, ktorých súčasťou sú aj slovné prvky, v prípade napadnutého dizajnu ide o kombináciu štyroch slov a tvrdenie navrhovateľa, že dominantným prvkom v napadnutom dizajne je len slovo „Naše“ považuje za nesprávne a za účelové. Majiteľ uviedol, že za dominantný prvok v napadnutom dizajne považuje slovné spojenie „Naše Maslo“ a v prípade stotožnenia sa s navrhovateľovým názorom o tom, že dominantným prvkom v dizajne je slovo „Naše“, by bolo potrebné a správne do toho zahrnúť aj slovné prvky „Maslo“ a „bape“, čo spôsobuje vysokú mieru odlišnosti a vylučuje prvok kolízie, teda aj predpoklad domáhania sa výmazu dizajnu. Majiteľ poukázal na to, že slovný prvok „Maslo“ je stylisticky vytvorený a dispozične umiestnený tak, aby so slovom „Naše“ vytvoril jednotný nezameniteľný prvok dizajnu, charakteristický pre dizajn masla od spoločnosti „bape“. Prvok „bape“ je spolu s jeho vizuálnym zobrazením rovnako veľký ako slovo „Naše“ a aj jeho umiestnenie je robené tak, aby so slovami „Naše“ a „Maslo“ tvorilo jednotu, a aby spotrebiteľská verejnosť pri strete s napadnutým dizajnom získala celkový vnem zo slovného spojenia „bape Naše maslo“. Podľa majiteľa, keďže slovo „Naše“ v dizajne nie je možné považovať za dominantný prvok, návrh na výmaz dizajnu je nedôvodný. Tiež pripomenul, že slovo „naše“ v staršej ochrannej známke nie je písané klasickým ba ani tradičným písaným štýlom písma, ako je to v napadnutom dizajne, navyše je slovo „Naše“ v napadnutom dizajne písané sýto-červenou farbou, ktorá je zhodná s farbou ostatných grafických ornamentov nachádzajúcich sa v dizajne, s ktorými tak z vizuálneho hľadiska tvorí akoby jeden prvok. Z vizuálneho hľadiska tak podľa majiteľa nie sú splnené žiadne predpoklady pre hoci aj len hypotetický vznik kolízie medzi napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou.

Majiteľ v súvislosti s tvrdenou sémantickou podobnosťou označení odkázal na právny záver rozhodnutia úradu o zamietnutí prihlášky slovnej ochrannej známky „naša pošta“ POZ 9-2013 II/32-2014 zo 17.3.2014. Vyplýva z neho aj to, že „Slovo „naša“ nezabezpečuje pre prihlásené označenie dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože vyjadruje len privlastňovací vzťah hovoriaceho k osobe, veci“ a tento záver možno aplikovať aj na predmetné konanie. Podľa majiteľa posúdenie staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska je v neprospech navrhovateľa, pretože z tohto hľadiska nemá žiadnu rozlišovaciu schopnosť, túto jej dodáva len a jedine jej grafické vyhotovenie.

Majiteľ ďalej vyjadril svoj nesúhlas s väčšinou sugestívnych tvrdení navrhovateľa týkajúcich sa napr. úmyslu pôvodcu pri tvorbe dizajnu, či podobnosti dizajnu s jeho staršou ochrannou známkou, použitia zelenej farby v napadnutom dizajne, pretože sa nimi navrhovateľ len snažil úradu podsunúť svoj názor.

Majiteľ upozornil, že napadnutý dizajn je svojou formou a obsahom originálny do tej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré ním majú byť označované. V závere svojho vyjadrenia majiteľ poukázal aj na to, že dotknutá spotrebiteľská verejnosť nemá vžitú staršiu ochrannú známku v podobe ako je zapísaná, ale v podobe, v akej ju navrhovateľ používa, a to minimálne od roku 2015 vždy výlučne na pozadí hnedej farby pripomínajúcej drevo. V napadnutom dizajne je podklad vždy a jedine biely, okrem zeleného pravidelného geometrického podkladu pod slovom „bape“, teda aj táto skutočnosť porovnávané označenia od seba zásadne odlišuje. Na základe uvedeného majiteľ navrhol, aby úrad návrh na výmaz napadnutého dizajnu zamietol.

Navrhovateľ v podaní doručenom úradu 24.8.2021 reagoval na vyjadrenie majiteľa a uviedol, že rozhodnutie v konaní o námietkach proti prihláške ochrannej známky č. 1743-2020 nie je súčasťou konania o návrhu na výmaz napadnutého dizajnu. Ďalej poukázal na to, že majiteľ si nesprávne vyložil uplatnené ustanovenie,

ako aj metodiku konania, pretože v zmysle uplatneného ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch navrhovateľovi postačuje na preukázanie práva domáhať sa zákazu používať označenie aj samotná existencia staršej ochrannej známky, ktorá je zapísaná v registri ochranných známok. K vizuálnemu porovnaniu uviedol, že je zjavné, že v oboch kolíznych označeniach je zhodne obsiahnutý slovný prvok „naše“, ktorý je vyhotovený podobne štylizovaným typom písma, pričom k argumentom majiteľa o prihliadnutie na celkový dojem uviedol, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je nutné prihliadať predovšetkým na zhodné prvky, nie primárne na rozdiely predmetných označení, čo podľa neho plynie aj z rozhodovacej praxe EUIPO (rozsudok Odvolacej komisie č. 101/1998, Vital c - Oko vital, rozsudok Odvolacej komisie č. 82/1999 Octonyl c. Actonel, rozsudok Odvolacej komisie č. 114/1999 Deli c. Delibori). K sémantickej podobnosti navrhovateľ zopakoval, že je pri oboch označeniach potrebné vychádzať z toho, že obsahujú zhodný prvok „naše“, ktorý si spotrebitelia budú pri oboch označeniach a dotknutých tovaroch spájať s významom privlastňovacieho zámena, ktoré vyjadruje privlastňovací vzťah hovoriaceho k osobe alebo k veci.

Navrhovateľ odmietol vyjadrenia majiteľa o sugestívnom podsúvaní vlastných názorov úradu, v návrhu len prezentoval svoj názor, pričom posúdenie podobnosti označení a opodstatnenosti návrhu je len v kompetencii úradu.

Listom úradu zo 6.9.2021 bolo vyjadrenie navrhovateľa zaslané majiteľovi na vedomie.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

V zmysle ustanovenia § 45 ods. 3 zákona o dizajnoch úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch úrad vymaže zapísaný dizajn z registra, ak je v zapísanom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32) zapísaného dizajnu poskytuje majiteľovi tohto označenia právo domáhať sa zákazu používať toto označenie.

V zmysle ustanovenia § 36 ods. 4 zákona o dizajnoch návrh na výmaz podľa odseku 1 písm. d) a e) je oprávnená podať osoba, ktorej skoršie práva sú dotknuté.

V konaní o výmaze bolo zistené, že zapísaný dizajn č. 28787 s názvom „Obal potravinárskeho výrobku“ majiteľa BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, s dátumom prednosti od 10.8.2020, bol zapísaný do registra dizajnov 30.9.2020. Zápis dizajnu č. 28787 v triede 09/05.08 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody bol zverejnený 3.11.2020 vo Vestníku úradu č. 11/2020.

Vyobrazenie napadnutého dizajnu:



D1.1



D1.2

Predmetom napadnutého dizajnu „Obal potravinárskeho výrobku“ podľa jeho vyobrazenia a určenia je obal potravinárskeho výrobku určený na balenie masla a má tieto vonkajšie znaky:

- obal v tvare kvádra s obdĺžnikovou základňou,
- vrchná strana obalu má obdĺžnikový tvar, sú na nej umiestnené viaceré farebné slovné a obrazové prvky na bielom podklade,
- v strede vrchnej časti obalu je umiestnený slovný prvok „Maslo“ napísaný tučným písaným písmom modrej farby,

- nad slovným prvkom „Maslo“, konkrétne nad písmenami „as“ je slovný prvok „Naše“ napísaný približne o polovicu menším tenkým štylizovaným písmom červenej farby, jeho posledné písmeno „e“ je zakončené linkou vytvárajúcou tvar srdca,
- v strede horného okraja vrchnej časti obalu, nad slovným prvkom „Naše“, je situovaný obrazový prvok v tvare stuhy sýtej svetlozelenej farby,
- v centre zeleného obrazového prvku je slovo „bape“ napísané malými tlačенými písmenami bielej farby, nad ním je abstraktný obrazový prvok bielej farby, pod ním je umiestnené takmer nečitateľné spojenie slova a číslice „SINCE 2011“,
- po bokoch zeleného obrazového prvku, približne nad prvým a posledným písmenom slovného prvku „Maslo“ sú symetricky umiestnené obrazové prvky kvietkov, inšpirované ľudovým motívom, znázornené kombináciou modrej, červenej a bielej farby,
- nad písmenom „o“ slovného prvku „Maslo“ je umiestnený prvok „250 g“ znázornený modrým písmom,
- spodný okraj obalu je pokrytý súvislým pásom pravidelne sa striedajúcich obrazových prvkov - kvietkov, lístkov, srdiečok, inšpirovaných ľudovými motívami, znázornených kombináciou modrej, červenej a bielej farby.

Navrhovateľ uplatnený dôvod odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky č. 237512 , s právom prednosti od 11.10.2013, na základe čoho mu ešte pred vznikom práva prednosti napadnutého dizajnu vzniklo právo domáhať sa zákazu používať toto označenie.

Z návrhu bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 237512 , s právom prednosti od 11.10.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, okrem iného aj pre tovary „mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia. Ochranná známka č. 237512 bola zápisom do registra sprístupnená verejnosti 17.6.2014 a z porovnania dátumov jej práva prednosti a napadnutého dizajnu vyplýva, že ochranná známka č. 237512 má skoršie právo prednosti ako napadnutý dizajn.

Možno považovať za preukázané právo navrhovateľa dovolávať sa práv zo staršej ochrannej známky v zmysle zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) (konkrétne § 8 a § 8a zákona o ochranných známkach) a s ohľadom na uvedené je dôvodné považovať staršiu ochrannú známku navrhovateľa za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch.

Účelom ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch je výmaz dizajnu, ktorý neoprávnene obsahuje staršie označenie s rozlišovacou spôsobilosťou tretej osoby. Starším právom je právo, ktoré vzniklo pred dňom práva prednosti zapísaného dizajnu a na základe tohto dôvodu sa výmazu môže domáhať len osoba, ktorej práva sú dotknuté. Typicky ide o neoprávnené zásahy do práv k ochrannej známke, obchodnému menu alebo inému označeniu s rozlišovacou spôsobilosťou. V zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch sa teda predpokladá, že ak je označenie zapísanou ochrannou známkou a ochranná známka je platná, ide o „označenie s rozlišovacou spôsobilosťou“.

Výhrady majiteľa, že navrhovateľ je v dôkaznej núdzi, pretože nedisponuje žiadnym rozhodnutím, ktoré by objektívne preukazovalo splnenie kvalitatívnych predpokladov pre označenie uvedené v uplatnenom ustanovení, je nutné odmietnuť. V zmysle uplatneného dôvodu zákon o dizajnoch stanovuje dotknutej osobe povinnosť preukázať, že má právo zakázať používanie neskoršieho dizajnu, avšak na základe uvedeného sa nemôže od nej vyžadovať preukázanie, či takéto právo bolo uplatnené, napríklad súdnou cestou, inými slovami, či majiteľ skoršieho práva skutočne dokázal zakázať takéto používanie. Takisto nemožno akceptovať námietku majiteľa o predčasnosti podaného návrhu z dôvodu, že nebolo právoplatne rozhodnuté o podaných námietkach proti zápisu označenia POZ 1743-2020, uplatnených navrhovateľom na základe práv vyplývajúcich mu z ochrannej známky č. 237512. Ako už bolo uvedené, zákon o dizajnoch umožňuje dotknutej osobe podať návrh v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch, pričom jeho posúdenie nie je závislé na žiadnom inom konaní, ani podmienené výsledkom iného konania, naopak predmetom konania o návrhu na výmaz dizajnu je posúdenie, či dizajn obsahuje staršie označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ku ktorému sa viaže zákonom priznané právo na jeho ochranu, v tomto prípade je starším označením platná staršia ochranná známka, ktorej majiteľom je navrhovateľ.

Po zhodnotení vyššie uvedeného je následne pri posúdení naplnenia podmienok na výmaz dizajnu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch rozhodujúce zistiť, či je v napadnutom dizajne použité

relevantné označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, v tomto prípade staršia ochranná známka. Pojem použitie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v zapísanom dizajne pritom nevyhnutne nepredpokladá len detailné prevzatie staršieho označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v plnom rozsahu v neskoršom dizajne a jeho úplnú a podrobnú reprodukciu. Aj keby niektoré prvky označenia v napadnutom dizajne chýbali alebo naopak iné prvky boli pridané, môže to predstavovať používanie tohto označenia v dizajne, predovšetkým vtedy, ak nezahrnuté alebo pridané prvky v neskoršom dizajne majú druhotný význam. Za charakteristické znaky je nutné považovať znaky podstatné, ktoré dodávajú daným výrobkom osobitý výzor, preto pri porovnaní ich podobnosti je rozhodujúca hlavne zhodnosť, resp. podobnosť podstatných znakov, nepodstatné znaky sa môžu líšiť. Z uvedeného vyplýva, že doslovný výklad ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch nevyklučuje jeho uplatnenie v prípade, keď v napadnutom dizajne nie je použité zhodné skoršie označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ale aj len označenie podobné. Takýto výklad ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch môže ako jediný zaručiť jednak účinnú ochranu práv majiteľa staršej ochrannej známky pred akýmkoľvek zásahom do tejto ochrannej známky jej používaním v neskoršom dizajne a jednak koherenciu medzi relevantným ustanovením zákona o dizajnoch a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov v oblasti ochranných známok. Možno upozorniť, že podľa § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku v spojení s tovarmi alebo službami používať nielen označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ani vtedy, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti, za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením. Návrh na výmaz podľa uvedeného dôvodu tak môže byť úspešný iba vtedy, ak sa zistí, že príslušná skupina verejnosti sa bude domnievať, že v napadnutom dizajne je použité skoršie označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, na ktorom bol návrh založený. Ak pritom označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, na ktorom je návrh založený, je staršou ochrannou známkou, ktorá nie je zhodná s napadnutým dizajnom, ale je s týmto dizajnom len podobná, zákon o ochranných známkach poskytuje majiteľovi právo zakázať používať jeho označenie v neskoršom dizajne len v prípade, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti.

Porovnanie tovarov

Staršia ochranná známka je okrem iných tovarov zapísaná aj pre „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutý dizajn sa podľa názvu a určenia výrobku vzťahuje na obal určený na balenie masla. Tvary „*mliečne výrobky*“ v triede 29, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, tvoria širšiu kategóriu výrobkov, do ktorej patrí aj maslo, pre ktoré je určený obal, ktorý je chránený napadnutým dizajnom. Možno teda konštatovať, že výrobok, na ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, predstavuje tovar zhodný s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Porovnanie napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky

Napadnutý dizajn (D 28787)



Staršia ochranná známka č. 237512



Staršia ochranná známka je obrazová, tvorená jedným slovným prvkom „naše“, písaným štylizovaným písmom oranžovej farby ohraničenom tmavými líniami. Mäččeň nad písmenom „s“ je tvorený z dvoch lístkov zelenej farby.

Napadnutý dizajn je stelesnený na výrobku, ktorý predstavuje obal na potravinársky výrobok, určený na balenie masla a jeho vonkajšie znaky boli opísané skôr. Možno uviesť, že z hľadiska celkového dojmu prednostne v napadnutom dizajne upúta slovný prvok „Maslo“, ktorý možno z hľadiska veľkosti a umiestnenia v pozícii v strede považovať za dominantný, avšak ide o prvok, ktorý opisuje druh výrobku. Slovný prvok „Naše“ je umiestnený nad slovom „Maslo“ spôsobom, že neunikne pozornosti spotrebiteľov a títo ho budú vnímať spoločne so slovom „Maslo“. Pozornosť spotrebiteľov ďalej určite na obale upúta slovný prvok „bape“ v bielej farbe umiestnený na zelenom podklade pripomínajúcom koniec stuhy, spolu s malým obrazovým prvkom kvetu, tiež v bielej farbe, keďže je vďaka svojej farebnosti a umiestneniu v strede horného okraja priamo nad prvkami „Naše Maslo“ neprehliadnuteľný a ovplyvňuje celkový vizuálny dojem z obalu predstavujúceho stelesnenie dizajnu. Zároveň tento prvok nijako nesúvisí s predmetným výrobkom, a preto možno predpokladať, že spotrebiteľia ho budú vnímať ako označenie výrobcu výrobku, ktorého názov či logo býva pri takomto type výrobku zvyčajne umiestnené na obale spolu s názvom výrobku. Pod slovným prvkom „bape“ sa nachádza ešte spojenie „SINCE 2011“, ktoré je však na obale sotva čitateľné a ktoré, ak spotrebiteľia prečítajú, len podporí jeho vnímanie ako názvu producenta. Možno teda konštatovať, že v napadnutom dizajne z hľadiska veľkosti prednostne upúta slovný prvok „Maslo“, ktorý je však z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti bezvýznamný, preto možno predpokladať, že spotrebiteľia budú označenie vnímať ako celok, v ktorom určujúce postavenie z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti možno pripísať grafickému spracovaniu dominantného slovného spojenia „Naše Maslo“, prvku „bape“ umiestnenému na zelenom podklade stuhy, ako aj celkovému grafickému a farebnému stvárneniu obalu.

Na základe opisu napadnutého dizajnu a staršej obrazovej ochrannej známky je zrejmé, že v napadnutom dizajne nie je použité zhodné označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, t. j. staršia ochranná známka, navyše napadnutý dizajn obsahuje aj ďalšie slovné a obrazové prvky a predovšetkým ide o hmotný predmet, ktorý môžeme skúmať z viacerých uhlov, zatiaľ čo v prípade staršej ochrannej známky ide o zobrazenie jedného slovného prvku, pri ktorom vnímame len obraz.

Berúc do úvahy uvedené je ďalej pri posudzovaní možného konfliktu dizajnu so staršou ochrannou známkou potrebné zistiť, či napadnutý dizajn má také charakteristické vonkajšie znaky, ktoré by pri porovnaní s dominantnými a rozlišujúcimi prvkami staršej ochrannej známky spôsobovali ich vzájomnú podobnosť, ktorá môže viesť ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti ich zámeny na strane verejnosti. Pri posudzovaní ich podobnosti je nutné uplatniť rovnaké zásady porovnania, ako v prípade posudzovania podobnosti ochranných známok. Musia sa teda hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý napadnutý dizajn a staršia ochranná známka (ďalej aj „označenia“) u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie napadnutého dizajnu, tvoreného obalom výrobku s obrazovou ochrannou známkou, tvorenou jedným slovným prvkom v grafickom vyhotovení. Už na prvý pohľad je zrejmé, že porovnávané označenia sa vizuálne odlišujú, keďže staršia ochranná známka je tvorená jedným slovným prvkom, kým napadnutý dizajn je priestorový, na vrchnej strane obalu v tvare obdĺžnika je umiestnených viacero prvkov slovných aj obrazových. Porovnávané označenia sa líšia aj farebne, napadnutý dizajn je tvorený kombináciou modrej, červenej a bielej farby s jedným sýtozeleným obrazovým prvkom, staršia ochranná známka je oranžová, s jemnými líniami čiernej farby a s jedným obrazovým zeleným prvkom. Napadnutý dizajn je so staršou ochrannou známkou podobný do tej miery, že je v ňom obsiahnutý slovný prvok „Naše“, teda rovnaké slovo, ktoré tvorí aj staršiu ochrannú známku. Slovo „Naše“ je však v napadnutom dizajne odlišne graficky stvárnene, je písané iným písmom, inou farbou, jeho posledné písmeno „e“ je zakončené linkou v tvare srdca, ktorým nadväzuje na ľudový motív, v ktorom sú taktiež zakomponované červené srdiečka a súčasne je akoby vsunuté či včlenené nad slovný prvok „Maslo“, medzi veľké písmeno „M“ a písmeno „l“. Uvedený prvok teda spotrebiteľ nebude vnímať ako samostatný prvok. V staršej ochrannej známke je slovný prvok „naše“ vytvorený iným typom písma, oranžovej farby, so zeleným obrazovým prvkom, ktorý nahrádza mäččeň. Hoci podľa navrhovateľa zelená farba zhodne použitá v hornej časti oboch označení zvýrazňuje podobný vizuálny vnem, je nutné uviesť, že prvky znázornené v kolíznych označeniach zelenou farbou sú tvarovo aj svojou úlohou v označeniach významne odlišné, preto prítomnosť tvarovo rozdielneho zeleného prvku v napadnutom dizajne, ktorý obsahuje slovný prvok „bape“, navyše pri zohľadnení, že celkové farebné stvárnenie dizajnu je modro-bielo-červené nevplyva na vznik

podobného celkového dojmu so staršou ochrannou známkou, ktorá je oranžová, tvorená len jedným slovným prvkom a zelené lístky v nej plnia navyše funkciu mäččeňa a nie podkladu pripomínajúceho koniec stuhy. Celkový vizuálny vnem vyvolaný napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou sa výrazne líši hlavne vďaka celkovému grafickému stvárneniu napadnutého dizajnu, kvôli rozdielnemu farebnému vyhotoveniu, ako aj prítomnosti ďalších odlišných slovných aj obrazových prvkov v ňom, ktoré určite nie sú zanedbateľné, ako argumentoval navrhovateľ, a preto kolízne označenia možno považovať za vizuálne odlišné.

Pri porovnávaní označení **z fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ na označenia obsahujúce slovné aj obrazové prvky poukazuje a zmieňuje sa o nich zásadne prostredníctvom slovných prvkov a nevenuje sa opisu obrazových prvkov. Napadnutý dizajn bude reprodukován s ohľadom na veľkosť slovných prvkov buď ako „maslo“ alebo ako „naše maslo“. Nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ prečíta aj slovný prvok „bape“ situovaný na hornom okraji obalu, ktorý reprezentuje označenie výrobcu a potom bude napadnutý dizajn reprodukován ako „bape naše maslo“. Staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „naše“. S ohľadom na začlenenie slovného prvku „naše“ v napadnutom dizajne, ktorý je zhodný s reprodukciou staršej ochrannej známky, potom v prípade jeho vyslovenia spotrebiteľmi nemožno vylúčiť istú podobnosť označení z fonetického hľadiska, hoci len v nízkej miere. V prípade, že spotrebiteľia budú označenie, na ktorom je dizajn stelesnený, reprodukovat len ako „maslo“, možno fonetickú podobnosť so staršou ochrannou známkou úplne vylúčiť.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a 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. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický obsah obrazových známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutý dizajn obsahuje slovné aj obrazové prvky, pričom slovným prvkom „Maslo“, „Naše“, prvku „250g“ dokážu spotrebiteľia pripísať zrejmy obsah. Slovo „Maslo“ označuje mliečny tuk živočíšneho pôvodu, získaný zo smotany, teda ide o slovo vyjadrujúce druh výrobku, ku ktorému sa dizajn vzťahuje, keďže ide o obal určený na balenie masla. Slovný prvok „Naše“ vyjadruje privlastňovací vzťah k osobe, či k veci, v tomto prípade sa vzťahuje k slovu „Maslo“. Prvok „250 g“ označuje hmotnosť výrobku. Slovný prvok „bape“ v spojení so slovom a číslicou „SINCE 2011“ budú spotrebiteľia vnímať ako fantazijné a bez súvislosti s označovaným tovarom, resp. je pravdepodobné, že ho pochopia ako názov producenta výrobku a označenie roku jeho vzniku, či produkcie daného výrobku. Obrazové prvky obsiahnuté v napadnutom dizajne sú inšpirované ľudovými motívami, pričom v spojení so slovnými prvkami „Naše Maslo“ môže napadnutý dizajn ako celok v spotrebiteľoch evokovať, že ide o tradičný slovenský výrobok. Staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovným prvkom „naše“, teda slovom vyjadrujúcim privlastňovací vzťah k osobe, či k veci, v tomto prípade nie je spojená so žiadnou konkrétnou osobou či vecou, na ktorú sa vzťahuje. S ohľadom na uvedené možno predpokladať, že spotrebiteľia toto slovo spoja priamo s tovarmi, ktoré bude staršia ochranná známka označovať, teda sémantický obsah takto označených výrobkov bude naznačovať a evokovať, že ide o „naše výrobky“, t. j. výrobky domáce, tradičné, slovenské.

V tomto prípade teda porovnávané označenia prostredníctvom prvku „naše“ odkazujú na pôvod výrobku, teda že ide o výrobky naše domáce, tradičné. Napadnutý dizajn však obsahuje aj ďalšie slovné aj obrazové prvky s jasným významom, ktoré obsahovo dotvárajú a upresňujú vnímanie jeho významu spotrebiteľmi. Na základe uvedeného možno preto konštatovať čiastočnú podobnosť porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

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. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny 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.

Bolo zistené, že tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná a výrobok, na ktorom je dizajn stelesnený a v súvislosti s ktorým má byť použitý, sú zhodné. Relevantnou skupinou verejnosti, z hľadiska ktorej by sa malo posúdenie vykonať je široká verejnosť, pretože tovary, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná a v súvislosti s ktorými bude dizajn použitý sú tovarmi každodennej spotreby, ktoré nie sú finančne náročné. Stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa bude s ohľadom na uvedené pri ich výbere nižší až priemerný.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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.

Navrhovateľ v návrhu uviedol, že pri posudzovaní podobnosti je nutné prihliadať predovšetkým na zhodné prvky, nie primárne na rozdiely predmetných označení, čo podľa neho plynie aj z rozhodovacej praxe EUIPO. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že pri posúdení podobnosti kolíznych označení sú dôsledne rešpektované princípy posudzovania porovnávania označení, a to pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, možno konštatovať, že má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú jej dodáva predovšetkým jej grafické a farebné stvárnenie. Hoci navrhovateľ poukázal na to, že jeho staršia ochranná známka dlhodobým a intenzívnym používaním získala vyšší status ochrany prostredníctvom „dobrého mena“, túto skutočnosť ničím nepreukázal, preto toto tvrdenie nie je možné zohľadniť.

Medzi napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou bola zistená vizuálna odlišnosť, nižšia podobnosť z fonetického a čiastočná podobnosť zo sémantického hľadiska, ktorá bola založená na prítomnosti slovného prvku „Naše“/ „naše“ v kolíznych označeniach. Súčasne bolo zistené, že označenia sa líšia vďaka rozdielnej celkovej kompozícii napadnutého dizajnu, viacerým slovným aj obrazovým prvkom, ktoré obsahuje, a jeho odlišnej farebnosti v porovnaní so staršou ochrannou známkou. Hoci je v oboch označeniach obsiahnuté rovnaké slovo „Naše“/ „naše“, celkový dojem, ktorý vyvoláva napadnutý dizajn je výrazne odlišný od staršej ochrannej známky. Toto slovo je v ňom graficky stvárnene iným písmom, odlišnou farbou aj použitím obrazového prvku srdca vytvoreného za posledným písmenom „e“, v porovnaní s obrazovým prvkom zelených lístkov staršej ochrannej známky, plniacich súčasne funkciu mäččeňa. Stvárnenie slova „Naše“ v napadnutom dizajne potláča jeho vnímanie ako samostatného prvku, naopak je do dizajnu začlenené tak, že dopĺňa slovný prvok „Maslo“ a vizuálne nejde o najvýraznejší prvok napadnutého dizajnu. Pokiaľ ide o dominantné prvky, v napadnutom dizajne je najvýraznejší prvok „Maslo“, kvôli svojej veľkosti a umiestneniu v strede, avšak keďže ide o druhový názov výrobku, spotrebiteľia sa ním pri rozlišovaní pôvodu výrobku nebudú riadiť, ale budú vizuálne označenie vnímať ako celok. Ich vnímanie tak ovplyvní jednak slovné spojenie „Naše Maslo“ aj farebné stvárnenie obalu, červeno-modré motívy na bielom podklade so zeleným obrazovým prvkom, v ktorom je umiestnený prvok „bape“, ktorý vzhľadom na to, že odkazuje na výrobcu tovaru, prispieva k orientácii spotrebiteľa pri výbere. Nemožno pritom opomenúť, že napadnutý dizajn, rovnako ako staršia ochranná známka, budú použité na tovare, ktorý je predávaný najmä supermarketoch a v samoobslužných predajniach, kde je usporiadaný v regáloch a spotrebiteľia sú pri ich výbere vedení a ovplyvnení vizuálnym vnemom označení na obale výrobkov. Navyše ide o tovary bežnej spotreby, ktorým spotrebiteľia pri kúpe nevenujú toľko pozornosti, aby sa zamýšľali nad významom jednotlivých prvkov, orientujú sa tak predovšetkým zrakom. Z tohto pohľadu je preto obzvlášť dôležitá skutočnosť, že staršia ochranná známka a napadnutý dizajn boli posúdené ako vizuálne odlišné, hoci z fonetického a sémantického hľadiska boli posúdené v rôznej miere ako podobné. Staršia ochranná známka tvorená jedným slovným prvkom stvárnene v oranžovej farbe so zelenými lístkami a čiernou linkou bude v porovnaní s napadnutým dizajnom vnímaná rozdielne. Je pritom potrebné zdôrazniť, že ide o obrazovú

ochrannú známku, teda jej ochrana sa vzťahuje len na podobu, v akej je zapísaná, nie na slovo „naše“ v akejkolvek podobe.

Napadnutý dizajn teda okrem slovného prvku „Naše“, obsahuje v porovnaní so staršou ochrannou známkou aj ďalšie slovné a obrazové prvky, je rozdielne graficky a farebne spracovaný a jeho odlišné stvárnenie spotrebiteľom pri orientácii na trhu a určení pôvodu označovaných hoci zhodných tovarov dostatočne pomôže v tom, aby priemerný spotrebiteľ bol schopný označenia odlíšiť aj v prípade použitia staršej ochrannej známky a napadnutého dizajnu na zhodných tovaroch. Nie je pravdepodobné, že by sa relevantní spotrebitelia mohli domnievať, že tovar pochádza od rovnakého subjektu alebo ekonomicky prepojených subjektov. Prítomnosť nízkeho stupňa fonetickej podobnosti a čiastočná sémantická podobnosť medzi staršou ochrannou známkou a napadnutým dizajnom - z dôvodu obsiahnutia prvku „Naše“ v napadnutom dizajne, bude mať malý vplyv na vnímanie spotrebiteľov a nepostačuje na to, aby viedla k pravdepodobnosti zámeny na strane spotrebiteľskej verejnosti. Odlišnosti medzi označeniami (grafická úprava označení, farebnosť, prítomnosť odlišných prvkov) spočívajú v prvkoch, ktoré pútajú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti a významne sa podieľajú na vytváraní odlišného celkového dojmu vyvolaného porovnávanými označeniami a zhodný prvok „Naše/naše“ nemá osobitné postavenie v napadnutom dizajne, ktoré by mohlo viesť k pravdepodobnosti ich asociácie.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že nebolo zistené, že by bolo v napadnutom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré by pred dňom vzniku práva prednosti (§ 32) zapísaného dizajnu poskytovalo majiteľovi tohto označenia, t. j. navrhovateľovi, právo domáhať sa zákazu používať toto označenie. Na základe uvedeného nemožno návrhu na výmaz napadnutého dizajnu uplatneného v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch vyhovieť.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 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 § 46 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda

Doručiť:
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava

JUDr. Lukáš Kišeľák, advokát
Weberova 8
080 01 Prešov

