



Banská Bystrica 30.09.2024  
D 28787/II-73-2024


## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. novembra 2021 navrhovateľom KON-RAD, spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. D 28787/I-42-2021 z 28. októbra 2021 vo veci návrhu na výmaz dizajnu č. 28787 s názvom „Obal potravinárskeho výrobku“, majiteľa BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, v konaní zastúpeného spoločnosťou JUDr. Kišľaľak, s. r. o., Weberova 8, 080 01 Prešov (ďalej „majiteľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. D 28787/I-42-2021 z 28. októbra 2021 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. D 28787/I-42-2021 z 28. októbra 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bol v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dizajnoch“) zamietnutý návrh na výmaz dizajnu č. 28787 s názvom „Obal potravinárskeho výrobku“ (ďalej „napadnutý dizajn“) z registra dizajnov. Navrhovateľ návrh na výmaz napadnutého dizajnu podal v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch a jeho podanie odôvodnil tým,

že je majiteľom obrazovej ochrannej známky č. 237512 „nase“ (ďalej „staršia ochranná známka“) so skorším právom prednosti ako napadnutý dizajn, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30, 31, 32, 33, 34 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a teda v zmysle predmetného ustanovenia ide o staršie označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. Navrhovateľ zastal názor, že napadnutý dizajn nespĺňal podmienky na jeho zápis do registra, pretože je v ňom použité označenie zameniteľné so staršou ochrannou známkou.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v danom prípade neboli naplnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie návrhu na výmaz napadnutého dizajnu, keďže v konaní nebolo zistené, že by bolo v napadnutom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré by pred dňom vzniku práva prednosti zapísaného dizajnu poskytovalo majiteľovi tohto označenia, t. j. navrhovateľovi, právo domáhať sa zákazu používať toto označenie. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou, vďaka ich odlišnému celkovému dojmu, neexistuje pravdepodobnosť zámeny ani pravdepodobnosť asociácie, a preto návrhu na výmaz napadnutého dizajnu uplatnenému v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch nebolo možné vyhovieť.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad s tým, že postup prvostupňového orgánu označil za nesprávny a napadnuté rozhodnutie za nedostatočne odôvodnené, zmätočné a nepreskúmateľné.

V súvislosti s ustanovením § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch, na základe ktorého bol podaný návrh na výmaz napadnutého dizajnu uplatnený, navrhovateľ v zhode s prvostupňovým orgánom upozornil, že pojem použitie označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v zapísanom dizajne nevyhnutne nepredpokladá len detailné prevzatie staršieho označenia s rozlišovacou spôsobilosťou v plnom rozsahu v neskoršom dizajne a jeho úplnú a podrobnú reprodukciu. Doplnil, že aj keby niektoré prvky označenia v napadnutom dizajne chýbali alebo naopak iné prvky boli pridané, môže to predstavovať použitie tohto označenia v dizajne, a to predovšetkým vtedy, ak nezahrnuté alebo pridané prvky v neskoršom dizajne majú druhoradý význam.

Navrhovateľ zastal názor, že medzi napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou nie sú natoľko významné odlišnosti, aby potlačili výsledný dojem založený na slovnom prvku „naše“, ktorý je v staršej ochrannej známke jediným slovným prvkom a v napadnutom dizajne vizuálne vystupuje do popredia. Slovo „naše“ podľa navrhovateľa predstavuje v napadnutom dizajne dominantný prvok a je zrejmé, že pôvodca dizajnu mal záujem na tom, aby mu bola pripisovaná väčšia dôležitosť ako ostatným prvkom. Svedčí o tom aj skutočnosť, že slovo „naše“ má červenú farbu, ktorá kontrastuje so zvyšnými farbami použitými pri ostatných slovných prvkoch a je umiestnené centrálné. Pokiaľ by pôvodca nemal záujem na tom, aby bolo slovo „naše“ dominantným prvkom napadnutého dizajnu, prispôbil by jeho veľkosť, farebné prevedenie a dispozičné umiestnenie tak, aby kontrast k ostatným prvkom nebol na prvý pohľad tak zrejмый. S ohľadom na uvedené navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán návrh na výmaz napadnutého dizajnu uplatnený v zmysle § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch vyhodnotil nesprávne.

Navrhovateľ pripomenul, že prvostupňový orgán vyhodnotil tovary „*mliečne výrobky*“, pre ktoré je v triede 29 zapísaná staršia ochranná známka, a výrobok, v ktorom je stelesnený napadnutý dizajn – obal určený na balenie masla, ako zhodné.

Čo sa týka porovnania napadnutého dizajnu so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, navrhovateľ konštatoval, že napriek tomu, že v prípade napadnutého dizajnu ide o priestorový útvar (zatiaľ čo staršia obrazová ochranná známka je plošná), jeho podstatné znaky sú zachytené na plošnom vyobrazení, a teda napadnutý dizajn možno porovnať so staršou ochrannou známkou. Zastal názor, že slovný prvok „naše“ je v oboch prípadoch vyhotovený podobným štylizovaným písmom, a preto možno medzi napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou konštatovať vysokú mieru vizuálnej podobnosti. Upozornil na to, že vo všeobecnosti platí, že pri označeniach pozostávajúcich zo slovných aj grafických prvkov vnímajú spotrebiteľia viac slovné prvky, pretože na takéto označenia obvykle odkazujú za pomoci ich slovných prvkov, ktoré si pri vizuálnom vnímaní aj viac všimajú. Ostatné prvky napadnutého dizajnu sú podľa navrhovateľa, vzhľadom na svoju veľkosť, buď nečitateľné alebo, ako v prípade ornamentálnych ľudových prvkov, ich bude spotrebiteľ vnímať len ako dekoračné prvky.

Čo sa týka fonetického hľadiska, navrhovateľ na rozdiel od prvostupňového orgánu zastal názor, že staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „na-še“ a napadnutý dizajn ako „na-še-mas-lo“, prípadne rovnako ako staršia ochranná známka ako „na-še“, keďže slovný prvok „maslo“ je vo vzťahu k dotknutým tovarom nedištinkatívny. Navrhovateľ označil za nepravdepodobné, že by spotrebiteľia v prípade napadnutého dizajnu reprodukovali aj doplnkové a zle čitateľné slovné prvky „bape SINCE 2011“. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že napadnutý dizajn a staršia ochranná známka sú foneticky vysoko podobné, prípadne až zhodné.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, navrhovateľ označil posúdenie vykonané prvostupňovým orgánom za nelogické, keďže prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že napadnutý dizajn i staršia ochranná známka zhodne naznačujú, že ide o tradičné, domáce výrobky, no na druhej strane konštatoval iba ich čiastočnú podobnosť. Navrhovateľ uzavrel, že z odôvodnenia prvostupňového orgánu je zrejмый, že napadnutý dizajn a staršia ochranná známka sú sémanticky podobné vo vysokej miere.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannnej známky, navrhovateľ uviedol, že táto pozostáva zo slovného prvku „naše“, ktorý predstavuje zámeno vyjadrujúce privlastňovací vzťah k tovarom a službám, a ktorému rozlišovaciu spôsobilosť dodáva farebné štylizované prevedenie písmen s obrazovým prvkom lístkov znázorňujúcich mäččeň nad písmenom „s“. Čo sa týka napadnutého dizajnu, navrhovateľ zastal názor, že rozlišovaciu spôsobilosť prvku „Naše“, ktorý ako prvý upúta pozornosť spotrebiteľa, dodáva jeho grafická úprava, ktorá je podobná grafickej úprave použitej v staršej ochrannnej známke. Ďalší slovný prvok napadnutého dizajnu „Maslo“ sám o sebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom ostatné grafické a slovné prvky napadnutého dizajnu zaniknú, pretože sú buď opisné alebo dekoračné. Pokiaľ ide o prvok „bape“ napadnutého dizajnu, navrhovateľ doplnil, že ide o obchodné meno majiteľa. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, podľa ktorého *„pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie“*. Navrhovateľ konštatoval, že pridaním slovného prvku „bape“ nedošlo k vytvoreniu úplne nového označenia použitého ako súčasť napadnutého dizajnu, ktoré nemôže byť zameniteľné so staršou ochrannou známkou.

Berúc do úvahy uvedené skutočnosti navrhovateľ konštatoval, že medzi napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou existuje vysoká pravdepodobnosť zámeny na strane relevantnej verejnosti, ktorú v danom prípade tvorí spotrebiteľ s nižšou mierou pozornosti. Okrem toho navrhovateľ zastal názor, že spoločný slovný prvok „naše“, ktorý je v napadnutom dizajne i staršej ochrannnej známke znázornený veľmi podobnou grafickou úpravou a predstavuje prvok, podľa ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti napadnutého dizajnu a staršej ochrannnej známky. Vyvolanie takejto mylnej predstavy nebude narušené ani prítomnosťou ostatných prvkov v napadnutom dizajne, keďže ide o prvky, ktoré len dopĺňajú význam a sú nedištinktivnými prvkami. Spotrebiteľ sa teda podľa názoru navrhovateľa môže domnievať, že tovary označené napadnutým dizajnom pochádzajú od navrhovateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s ním ekonomicky prepojená, prípadne sa spotrebiteľ pri stretnutí s napadnutým dizajnom môže domnievať, že ide o novú verziu staršej ochrannnej známky.

Navrhovateľ sa ďalej odvolal na Metodiku konania – Dizajny (ďalej „Metodika konania“), kapitola 5.1.1.2, podľa ktorej *„Úspešné uplatnenie dôvodov písm. d) – f) predpokladá predloženie dôkazu o tom, že napr. použitie určitého označenia ako súčasti dizajnu predstavuje porušenie práva z ochrannnej známky, obchodného mena, autorského diela a pod. V sporných prípadoch by tak mohlo byť vyžadované ako dôkaz aj právoplatné rozhodnutie súdu v tomto zmysle.“*

Navrhovateľ doplnil, že úrad síce z formálneho hľadiska nie je viazaný svojou doterajšou rozhodovacou praxou, avšak v záujme zachovania právnej istoty možno legitímne očakávať, že bude v rámci rozhodovania postupovať v súlade s vlastnou Metodikou konania a všeobecne uznávanými princípmi známkového a dizajnového práva v otázke posudzovania podobnosti označení. V prípadoch, ktoré si vyžadujú odchýlenie sa od Metodiky konania a základných princípov, by mal úrad poskytnúť náležité odôvodnenie, ktoré skutočnosti a okolnosti boli rozhodujúce pre to, že Metodiku konania ani základné princípy po komplexnom posúdení daného prípadu neuplatnil. Navrhovateľ uviedol, že z hľadiska princípu právnej istoty podlieha ochrane aj legitímne očakávanie, ktoré je užšou kategóriou ako právna istota (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 16/06 z 30. apríla 2008; nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 12/05-116 z 28. novembra 2007). Účelom legitímneho očakávania je garancia čitateľnosti správania sa orgánov verejnej moci a ochrana súkromných osôb pred nepredvídateľným mocenským zásahom do ich právnej situácie, na vyústenie ktorej do určitého výsledku sa spoliehali (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/04-27 zo 6. februára 2008). Inštitút legitímneho očakávania je obsiahnutý aj v § 3 ods. 5 druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Navrhovateľ dodal, že s legitímnym očakávaním úzko súvisí zákaz prekvapivých rozhodnutí, keď sa správne orgány nemôžu odchýliť od doterajšej rozhodovacej praxe bez náležitého odôvodnenia a poskytnutia možnosti účastníkovi konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia. Podľa navrhovateľa v prípade, ak sa úrad odkloní od vlastnej Metodiky konania a od všeobecných princípov uplatňovaných v známkovom a dizajnovom práve, môže potenciálne dôjsť k zásahu do právnej istoty a z nej vyplývajúceho legitímneho

očakávania účastníka konania. Zároveň podľa navrhovateľa v prejednávanom prípade úrad žiadnym spôsobom neodôvodnil, prečo sa v otázke posudzovania podobnosti napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky odchyľil od všeobecne uplatňovaných princípov a od svojej Metodiky konania. Zastal názor, že absenciou takéhoto odôvodnenia sa prvostupňový orgán dopustil nesprávneho postupu vo veci.

Vzhľadom na skôr uvedené navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že v prípade postupu prvostupňového orgánu došlo k viacerým závažným pochybeniam, ktoré mali vplyv na rozhodnutie vo veci. Ak by aj orgán rozhodujúci o rozklade v záujme nápravy nesprávneho postupu prvostupňového orgánu poskytol odôvodnenie a vykonal nové posúdenie podobnosti napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky, navrhovateľ by sa v prípade nesúhlasného stanoviska už nemal možnosť v rámci správneho konania účinne odvolať. Vzhľadom na to, že odvolací orgán nie je oprávnený nahrádzať v konaní postupy prvostupňového orgánu, keďže by sa tým navrhovateľovi odňala možnosť konať pred správnym orgánom v dvojinštančnom konaní, navrhovateľ zastal názor, že napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť a vec vrátiť prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie. Iný postup by bol podľa neho v rozpore so zásadou *denegatio iustitiae*.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 18. marca 2022 nesúhlasil s argumentáciou navrhovateľa uvedenou v podanom rozklade a napadnuté rozhodnutie označil za správne a zákonné. Odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia a prijaté závery považoval za vyčerpávajúce a vnútorne konzistentné, nevykazujúce vady arbitrárnosti či svojvôle úradu.

V súvislosti s porovnaním napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska majiteľ uviedol, že prvostupňový orgán sa jasne, zrozumiteľne a právne vyčerpávajúco vyjadril k tomu, ktoré skutočnosti vo vzťahu k tejto otázke považoval za podstatné, ktoré nie, a na základe čoho dospel k záveru o absencii zhodnosti či podobnosti napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky. Majiteľ upozornil, že navrhovateľ účelovo fragmentoval napadnutý dizajn tak, aby z neho mohol vyňať slovný prvok „Naše“ a označiť ho ako dominantný. Argumenty navrhovateľa majiteľ označil len za hypotetické úvahy a domnienky, na ktoré nemožno v konaní prihliadať.

Za nedôvodné označil majiteľ aj argumenty navrhovateľa týkajúce sa porovnania kolíznych označení z fonetického hľadiska. Navrhovateľ sa podľa majiteľa snažil umelo navodiť dojem, že dominantným prvkom napadnutého dizajnu je slovný prvok „Naše“ a ostatné prvky nemajú vplyv na porovnanie napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky z tohto hľadiska. Majiteľ pripomenul, že v zmysle ustálenej praxe je pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny potrebné porovnávané označenia posudzovať ako celok. Stotožnil sa s tvrdením prvostupňového orgánu, že napadnutý dizajn nebude reprodukován len ako „na-še“, ale vzhľadom na jeho celkovú vizuálnu koncepciu to bude vždy „na-še-mas-lo“, prípadne „ba-pe-na-še-mas-lo“.

Čo sa týka sémantického hľadiska, majiteľ označil argumenty navrhovateľa za nedôvodné a účelové, a stotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu o tom, že napadnutý dizajn a staršia ochranná známka sú sémanticky čiastočne podobné.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny majiteľ uviedol, že spoločné slovo „naše/Naše“ je v napadnutom dizajne a v staršej ochrannej známke vyobrazené takým spôsobom, ktorý vylučuje nebezpečenstvo ich zámeny.

Pokiaľ ide o poukaz navrhovateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, závery z neho vyplývajúce podľa majiteľa nie je možné aplikovať v predmetnom prípade, a to z dôvodu odlišných skutkových okolností. Čo sa týka odkazov majiteľa na Metodiku konania, majiteľ konštatoval, že táto nemá charakter judikovanej právnej vety. K navrhovateľom citovaným nálezom Ústavného súdu SR majiteľ uviedol, že tieto síce sú aplikovateľné všeobecne na prípady súdnych či správnych rozhodnutí, avšak nemožno ich aplikovať vo vzťahu k dodržiavaniu interného predpisu, a to obzvlášť za stavu, keď k odklonu od Metodiky konania zo strany prvostupňového orgánu nedošlo.

S ohľadom na uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Na základe žiadosti bolo vyjadrenie majiteľa o rozklade zaslané navrhovateľovi na vyjadrenie. Navrhovateľ v replike doručenej úradu 31. mája 2022 zotrval na tom, že slovné prvky „Naše Maslo“ sú v napadnutom dizajne dominantné, keďže sú v porovnaní s ostatnými prvkami vizuálne väčšie a výraznejšie. Zároveň zastal názor, že majiteľ mal záujem na tom, aby slovnému prvku „Naše“ bola pripisovaná väčšia dôležitosť ako ostatným prvkom, čo podľa neho vyplýva z toho, že má červenú farbu, ktorá kontrastuje so zvyšnými farbami a je umiestnený centrálne. Navrhovateľ ďalej dodal, že slovný prvok „Maslo“ je vo vzťahu k výrobku, v ktorom je napadnutý dizajn stelesnený, tzn. obalu na potravinársky výrobok – maslo, nedištinkívny, a preto mu spotrebiteľia nevenujú vysokú pozornosť, ale naopak, primárne sa orientujú podľa prvku „Naše“. Navrhovateľ zopakoval, že napadnutý dizajn i staršia ochranná známka obsahujú slovný prvok „naše/Naše“ znázornený podobným štylizovaným písmom vrátane zameniteľného grafického prvku nad písmenom „s“ (v oboch prípadoch ide o obrazové prvky pripomínajúce srdce). S ohľadom na uvedené zastal názor, že napadnutý dizajn a staršia ochranná známka sú z vizuálneho hľadiska vysoko podobné, vďaka čomu bude dochádzať k ich zámene. Upozornil, že na voľnom trhu dochádza k tzv. „rebrandingu“, v rámci ktorého dochádza k zmene alebo evolúcii (resp. modernizácii) vzhľadom dobre známym značkám a ich produktom. V prípade, ak by spotrebiteľ prišiel do kontaktu s produktom, ktorý by obsahoval prvok „Naše“ nad bežne používaným prvkom „Maslo“ v zobrazení s dekoračnými prvkami podľa napadnutého dizajnu, mohol by sa domnievať, že ide o tovar pochádzajúci od navrhovateľa a pritom by mohol kúpiť výrobok od jeho priameho konkurenta – majiteľa.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom navrhovateľ vyjadril nesúhlas s názorom majiteľa, že napadnutý dizajn bude reprodukován ako „na-še-mas-lo“, prípadne „ba-pe-na-še-mas-lo“. Takúto úvahu označil za nepredstaviteľnú. Upozornil na to, že v hovorovej reči dochádza pri slovnom vyjadrovaní konkrétneho tovaru spravidla k zjednodušovaniu a skracovaniu jeho oficiálneho označenia (napr. najpoužívanejší softvér na spracovanie textu Microsoft Word sa v hovorovej reči reprodukuje len prostredníctvom slovného prvku „word“).

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, navrhovateľ zotrval na svojich argumentoch uvedených v rozklade.

V súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, na ktorý sa navrhovateľ odvolal v rozklade a ktorého závery podľa majiteľa nemožno aplikovať na daný prípad z dôvodu odlišných skutkových okolností, navrhovateľ uviedol, že obidve konania majú spoločné to, že napadnutý dizajn obsahuje obchodné meno majiteľa a staršia ochranná známka je obrazová, pričom pri ich fonetickej reprodukcii zaznie zvuková reprodukcia slovného prvku „naše“. S ohľadom na uvedené navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že uvedený rozsudok je aplikovateľný na predmetný prípad.

Na základe uvedených skutočností navrhovateľ opätovne navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Majiteľ v duplike doručenej úradu 2. augusta 2022 nad rámec svojho vyjadrenia o rozklade konštatoval, že navrhovateľ cielene vyzdvihoval význam slovného prvku „Naše“ a relativizoval vplyv ostatných prvkov v napadnutom dizajne, aby odôvodnil jeho prípadnú kolíziu so staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s porovnaním napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ prehliadal kompozíciu slova „Naše“ a jeho včlenenie do slovného prvku „Maslo“, pričom tieto spoločne tvoria jeden celok. Majiteľ tiež pripomenul celkovú kompozíciu napadnutého dizajnu, kde všetky slovné a obrazové prvky spoločne vytvárajú rovnoramenný trojuholník. Celkové grafické prevedenie napadnutého dizajnu po vizuálnej stránke spotrebiteľovi jasne indikuje, že ide o tovar pochádzajúci od majiteľa bez akejkoľvek spojitosti s navrhovateľom. Majiteľ sa ďalej podrobne venoval grafickej analýze napadnutého dizajnu a staršej ochrannej známky, ktoré opísal nasledujúco: *„grafické znázornenie slova ‚Naše‘ je štylizované ako písané slovo, takmer krasopiseckým štýlom, orientovaným do ľudového štýlu, cieľom ktorého je vytvorenie ľudovej jednoty s ostatnými na obale sa nachádzajúcimi ľudovými prvkami. Nad tým všetkým je grafické vyjadrenie spodnej časti zástavy resp. stuhy, ktorú možno vizuálne vyložiť aj ako vrchol hory napr. niektorého zo štítov Tatier, do tela ktorej je vtelený slovný útvar ‚Naše Maslo‘. Staršia ochranná známka je vyobrazená len ako samostatné slovo žltej farby dotvorené dvoma lístkami, ktoré ani sčasti nepripomínajú tvar srdca. Staršiu ochrannú známku nie je podľa názoru majiteľa možné ani len*

*sčasti dať do súvisu s folklórnymi motívami.*“ S ohľadom na uvedené majiteľ zastal názor, že napadnutý dizajn a staršia ochranná známka z vizuálneho hľadiska nie sú zameniteľné.

Pokiaľ ide o fonetické a sémantické hľadisko, majiteľ odmietol argumenty navrhovateľa a zopakoval argumenty uvedené vo vyjadrení o rozklade. V závere zdôraznil, že napadnutý dizajn nie je tvorený staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 46 ods. 2 zákona o dizajnoch preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 49 ods. 4 zákona o dizajnoch na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 23, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 46 ods. 1 zákona o dizajnoch proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, ak v odsekoch 4 a 5 nie je uvedené inak. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 46 ods. 2 zákona o dizajnoch pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí vo veciach a) v ktorých možno začať konanie z úradnej moci, b) spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 51aa ods. 2 zákona o dizajnoch práva a právne vzťahy z dizajnov zapísaných do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 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.

Napadnutý dizajn č. 28787 s názvom „Obal potravinárskeho výrobku“, majiteľa BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, s právom prednosti od 10. augusta 2020, bol zapísaný do registra dizajnov 30. septembra 2020 v triede 09/05.08 medzinárodného triedenia priemyselných vzorov podľa Locarnskej dohody. Podľa určenia výrobku je napadnutý dizajn stelesnený v obale potravinárskeho výrobku určeného na balenie masla a vyznačuje sa nasledujúcimi vonkajšími znakmi:

- ide o obal v tvare kvádra s obdĺžnikovou základňou,
- na vrchnej strane obalu sú umiestnené viaceré slovné a obrazové prvky na striebornom podklade,
- v strede vrchnej časti obalu je umiestnený slovný prvok „Maslo“ modrej farby znázornený štylizovaným „písaným“ písmom, ktorý je vďaka svojej veľkosti v porovnaní s ostatnými prvkami najvýraznejší,
- nad slovným prvkom „Maslo“, v hornej polovici vrchnej časti obalu sú ďalšie slovné a obrazové prvky, konkrétne (v poradí podľa veľkosti) štylizovaný slovný prvok „Naše“ červenej farby, ktorého posledné písmeno „e“ je predĺžené tak, že vytvára srdce; obrazový prvok svetlozelenej farby pripomínajúci stuhu, v ktorom sa nachádza biely obrazový prvok, ktorý vzdialene pripomína kvet, pod ním štylizovaný slovný prvok „bape“ a údaj „SINCE 2011“ v štandardnom veľkom tlačnom písme, oba znázornené bielym písmom; dve štylizované vyobrazenia kvetov v modro, bielo, červenej kombinácii; údaj „250 g“ znázornený modrou farbou,
- v dolnej polovici vrchnej časti obalu sa nachádza obrazový ľudový motív, ktorý tvorí pás štylizovaných vyobrazení rozličných kvetov, lístkov a srdiečok, to všetko v modro, bielo, červenej kombinácii.

Vyobrazenie napadnutého dizajnu:



D 1.1



D 1.2

Navrhovateľ, KON-RAD, spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, podaný návrh na výmaz napadnutého dizajnu odôvodnil tým, že v napadnutom dizajne je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorého je majiteľom a ktoré mu poskytuje právo domáhať sa zákazu používať toto označenie, konkrétne ide o staršiu obrazovú ochrannú známku č. 237512, s právom prednosti od 11. októbra 2013, ktorá je zapísaná do registra pre tovary „konzervované, mrazené, sušené, nakladané, kandizované, varené, dusené a inak tepelne spracované ovocie a zelenina; kompóty; džemy; marmelády; zaváraniny; pretlaky; ovocná dreň; zeleninové šťavy; ovocné a zeleninové šaláty; ovocné a zeleninové šupky; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výrobky; mäsové výťažky; neživé morské živočíchy; zeleninové lupienky; zemiakové lupienky; krokety; ovocné a zeleninové rôsoly; želatína; vajcia; sušené vajcia; mlieko a mliečne výrobky; tofu; jedlé oleje a tuky; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; polievky; prípravky na výrobu polievky“ v triede 29, „káva; kávové náhradky; kávovinové náhradky; čaj; kakao; čokolády; výrobky z kávy, kaka a čokolády patriace do triedy 30; cukor; glukóza na kulinárske účely; ryža; maniok; ságo; spracované obilniny (potraviny) a prípravky z obilnín; múka a výrobky z múky a obilia; cereálie; obilninové vločky; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); krupica; pukance; cestoviny; glutén (potravina); škrob (potrava); pekárske a cukrárske výrobky; pizza; palacinky; droždie; cestá; kvasnice; prášky do pečiva; fondán; chlieb; pečivo (rožky); jemné pečivo; cukrovinky; pralinky; bonbóny; cukríky; ovocné želé; oblátky; marcipán; sušienky; sucháre; keksy; biskvity; krekerky (slané pečivo); zákusky; koláče; torty; perníky, medovníky; puding; nápoje na báze čajov; prírodné sladidlá; zmrzliny; žuvačky; ľad (prírodný alebo umelý) alebo ľad do nápojov; mrazené jogurty; šerbety (zmrzlinové nápoje); med; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; soľ; horčica; kečup; majonéza; ocot; omáčky (chuťové prísady); dressinky na šaláty; mäsové šťavy; polevy na šunku alebo na zákusky; chuťové prísady; korenie; koreniny; príchute (arómy); aromatické prípravky do potravín“ v triede 30, „poľnohospodárske, záhradkárске a lesné produkty a obilniny, zahrnuté v triede 31; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; živé zvieratá; potrava pre zvieratá; slad“ v triede 31, „nealkoholické nápoje; pivo; minerálne, sýtené a nesýtené a stolové vody; ovocné nápoje, ovocné šťavy a nektáre; šerbety (ovocné nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; sirupy a iné prípravky a príchute na výrobu nápojov“ v triede 32, „alkoholické nápoje (okrem piva); víno“ v triede 33, „tabak; cigarety; cigary; fajčiarske potreby; zápalky; tabakové náhradky (nie na lekárske účely)“ v triede 34, „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 34 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 34 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov a výstav; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením návrhu na výmaz napadnutého dizajnu uplatneného podľa § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch. Odmietol

tvrdenie prvostupňového orgánu, že medzi napadnutým dizajnom a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámery ani pravdepodobnosť asociácie. Navrhovateľ trval na tom, že v napadnutom dizajne je použité označenie, ktoré je zameniteľné s jeho staršou ochrannou známkou, ktorá mu poskytuje právo domáhať sa zákazu používať toto označenie.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že 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“.

Pri posúdení naplnenia podmienok na výmaz dizajnu podľa ustanovenia § 36 ods. 1 písm. d) zákona o dizajnoch je 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 druhoradý 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 nevylučuje 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 vylúčený je aj prípad, keď z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti, za pravdepodobnosť zámery 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 zámery na strane verejnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade v danom prípade uvádza, že z vyobrazenia napadnutého dizajnu je zrejmé, že všetky podstatné znaky, ktoré mu dávajú osobitý výzor sú znázornené na jeho vrchnej strane. Ostatné strany napadnutého dizajnu sú neutrálnej (striebornej) farby, neobsahujú žiadne slovné ani obrazové prvky a predstavujú len štandardný obal masla v tvare kvádra. S ohľadom na uvedené bude v ďalšom predmete porovnania so staršou ochrannou známkou len označenie znázornené na vrchnej strane napadnutého dizajnu (viď pohľad D 1.2; ďalej „označenie použité v napadnutom dizajne“).

Z porovnania označenia použitého v napadnutom dizajne a staršej ochrannej známky je na prvý pohľad zrejmé, že tieto nie sú zhodné, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom preskúma, či medzi nimi existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámery.

Pravdepodobnosť zámery je definovaná zákonom o ochranných známkach [§ 7 písm. a) bod 2. predmetného zákona] a znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov alebo služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Jednou z kumulatívnych podmienok pre konštatovanie pravdepodobnosti zámery je aj zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov alebo služieb. V danom prípade napadnutý dizajn (podľa určenia) predstavuje „obal potravinárskeho výrobku určený na balenie masla“, pričom staršia ochranná známka je zapísaná pre širšiu kategóriu tovarov „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá zahŕňa aj maslo. Z tohto dôvodu prvostupňový orgán kolízne tovary považoval za zhodné. Keďže táto skutočnosť nebola rozkladom spochybnená, pričom orgán rozhodujúci o rozklade je viazaný jeho rozsahom, nebude v ďalšom preskúmavať splnenie tejto podmienky, ale bude vychádzať zo záveru, že kolízne tovary sú zhodné.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky, ktorá musí byť splnená pre konštatovanie pravdepodobnosti zámery, konkrétne podmienky zhodnosti alebo podobnosti označenia použitého v napadnutom dizajne so staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že posudzované označenia sú vizuálne nepodobné, foneticky podobné len v nízkej miere a sémanticky čiastočne podobné. Navrhovateľ uvedené závery odmietol s tým, že podľa jeho názoru posudzované označenia sú zo všetkých posudzovaných hľadísk podobné vo vysokej miere.

Pred samotným porovnaním označenia použitého v napadnutom dizajne so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Označenie použité v napadnutom dizajne je obrazové označenie, na ktorom sú znázornené viaceré slovné a obrazové prvky na striebornom podklade. Označenie tvorí slovný prvok „Maslo“ modrej farby znázornený štylizovaným „písaným“ písmom, ktorý je vďaka svojej veľkosti v porovnaní s ostatnými prvkami najvýraznejší. Nad ním, v hornej polovici označenia sú ďalšie slovné a obrazové prvky, konkrétne (v poradí podľa veľkosti) štylizovaný slovný prvok „Naše“ červenej farby, ktorého posledné písmeno „e“ je predĺžené tak, že vytvára srdce, obrazový prvok svetlozelenej farby pripomínajúci stuhu, v ktorom sa nachádza biely obrazový prvok, ktorý vzdialene pripomína kvet, pod ním štylizovaný slovný prvok „bape“ a údaj „SINCE 2011“ v štandardnom veľkom tlačnom písme, oba znázornené bielym písmom. V hornej časti označenia sa ďalej nachádzajú dve štylizované vyobrazenia kvetov v modro, bielo, červenej kombinácii a údaj „250 g“ znázornený modrou farbou. V spodnej časti označenia použitého v napadnutom dizajne sa nachádza obrazový ľudový motív, ktorý tvorí pás štylizovaných vyobrazení rozličných kvetov, lístkov a srdiečok, to všetko v modro, bielo, červenej kombinácii. Staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „naše“ v štylizovanom písme žltej farby ohraničenom tmavými líniami, pričom mäčkeň nad písmenom „s“ pozostáva z dvoch lístkov zelenej farby.

Pokiaľ ide o porovnanie predmetných označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že označenie použité v napadnutom dizajne je komplexnejšie, tzn. že je tvorené viacerými slovnými a obrazovými prvkami v rôznej úprave, zatiaľ čo staršia ochranná známka je tvorená jediným slovom v grafickej úprave. Navrhovateľ argumentoval tým, že obidve posudzované označenia zdieľajú slovný prvok

„naše/Naše“, pričom jeho štylizácia je podľa neho v oboch označeniach podobná. Keďže spotrebiteľ si v prípade označení, ktoré sú tvorené slovnými i obrazovými prvkami, prednostne všíma slovné prvky, pretože na základe nich dokáže na označenie odkázať, podľa navrhovateľa možno konštatovať vyššiu mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že je pravda, že obidve posudzované označenia obsahujú štylizované slovné prvky „naše/Naše“, avšak nesúhlasí s tým, že tieto majú podobnú úpravu. V prípade označenia použitého v napadnutom dizajne je toto slovo znázornené červeným písmom s tenkou líniou a ukončené srdcom, zatiaľ čo v staršej ochrannej známke je znázornené žltou farbou hrubým písmom so zelenými lístkami nahrádzajúcimi mäčkeň nad písmenom „s“. Spotrebiteľ v týchto slovných prvkoch jasne identifikuje vyobrazenie srdca na strane označenia použitého v napadnutom dizajne a lístky na strane staršej ochrannej známky, pričom táto odlišnosť je jasne podporená aj odlišnou farebnosťou predmetných prvkov – červená vs. zelená farba. Štylizácia slovného prvku „naše/Naše“ je teda podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v posudzovaných označeniach odlišná. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že zatiaľ čo slovný prvok „naše“ je v staršej ochrannej známke jediným prvkom, slovný prvok „Naše“ v označení použitom v napadnutom dizajne je súčasťou komplexnejšieho celku, v rámci ktorého vizuálne skôr zaniká ako vyniká. Je to dané tým, že je v porovnaní s dominantným (tzn. vizuálne najvýraznejším) slovným prvkom „Maslo“ výrazne menší a vizuálne splýva s množstvom iných prvkov. Vizuálne porovnanie posudzovaných označení orgán rozhodujúci o rozklade uzatvára konštatovaním, že posudzované označenia ako celky pôsobia na spotrebiteľa odlišným dojmom, a preto sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovenský spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vysloví označenie použité v napadnutom dizajne prostredníctvom najvýraznejších slovných prvkov t. j. ako „na-še-mas-lo“ a staršiu ochrannú známku ako „na-še“. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že označenia sú foneticky podobné, nakoľko v obidvoch prípadoch zaznejú dve zhodné slabiky „na-še“. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že či už spotrebiteľ vysloví označenie použité v napadnutom dizajne ako „na-še-mas-lo“ alebo iba „mas-lo“ (ako to uvádzal prvostupňový orgán), ani v jednom prípade spotrebiteľ nebude schopný na základe zvukovej reprodukcie identifikovať obchodný pôvod dotknutého tovaru, keďže slovné spojenie „naše maslo“ foneticky nemá vo vzťahu k dotknutým tovarom rozlišovaciu spôsobilosť (opisuje, že ide o tradičné, slovenské maslo). Z tohto dôvodu sa možno prikloniť k úvahe prvostupňového orgánu o tom, že spotrebiteľ môže vysloviť aj slovný prvok „bape“, aby bol schopný identifikovať, o tovar ktorého výrobcu má záujem. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade nie je vylúčená ani možnosť, že spotrebiteľ sa uchýli až k opisu daného označenia, napr. „chcem to maslo s kvietkami“ alebo „chcem to maslo s ľudovým vzorom“ a pod., keďže iným spôsobom nebude schopný identifikovať, o ktorý výrobok má záujem, pričom, ako už bolo uvedené, foneticky mu slovné spojenie „naše maslo“ takúto identifikáciu z dôvodu jeho opisnosti neumožní. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj napriek tomu, že hlavnou funkciou dizajnu vo všeobecnosti nie je identifikácia, odlišenie obchodného pôvodu tovarov (alebo služieb), v prípade hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je predmetom posúdenia predovšetkým označenie, ktoré je použité ako súčasť napadnutého dizajnu, nie tvar výrobku, v ktorom je dizajn stelesnený, a preto je v danom prípade relevantné zohľadniť aj skutočnosť, ako budú spotrebiteľia toto označenie použité v napadnutom dizajne vnímať. Keďže spotrebiteľia budú označenie použité v napadnutom dizajne vnímať ako identifikátor obchodného pôvodu dotknutého tovaru – masla, je dôvodné zohľadniť aj jeho rozlišovaciu spôsobilosť či už ako celku alebo jeho jednotlivých prvkov.

Navrhovateľ v súvislosti s porovnaním kolíznych označení z fonetického hľadiska argumentoval tým, že označenie použité v napadnutom dizajne môže byť vyslovené len ako „na-še“, keďže slovný prvok „Maslo“ je nedištinkatívny, a teda podľa jeho názoru sú predmetné označenia foneticky zhodné. Orgán rozhodujúci o rozklade takúto možnosť považuje za veľmi málo pravdepodobnú, pretože slovný prvok „Naše“ nie je v označení použitom v napadnutom dizajne natoľko vizuálne výrazný, aby spotrebiteľ prirodzene odkázal práve naň. Okrem toho, ako bolo uvedené skôr, ani slovný prvok „Naše“ (rovnako ako slovný prvok „Maslo“) foneticky neumožní spotrebiteľovi identifikovať obchodný pôvod dotknutých tovarov.

S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade hodnotenie podobnosti posudzovaných označení z fonetického hľadiska potrebné uzavrieť konštatovaním, že v danom prípade nemožno dospieť k jednoznačnému záveru, akým spôsobom budú spotrebiteľia odkazovať na označenie použité v napadnutom dizajne, vďaka čomu toto hľadisko nebude mať pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny väčšiu

váhu. Uvedené je podporené aj tým, že v danom prípade sa posudzované označenia týkajú tovarov maslo a mliečne výrobky, ktoré sú spravidla nakupované na pultoch samoobslužných predajní, tzn. na základe vizuálneho, nie fonetického vnemu.

V prípade sémantického porovnania možno súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu, že označenie použité v napadnutom dizajne aj staršia ochranná známka, vďaka slovnému prvku „naše/Naše“, zhodne informujú, že ide o tradičné, domáce, teda slovenské výrobky. Tento významový vnem v označení použitom v napadnutom dizajne umocňujú aj obrazové prvky s ľudovými motívmi. V danom prípade však označenie použité v napadnutom dizajne obsahuje navyše slovný prvok „Maslo“ vo význame „živočíšny tuk získaný z mlieka“, ktorý nie je súčasťou staršej ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu prvostupňový orgán správne konštatoval, že posudzované označenia sú sémanticky čiastočne podobné, nie zhodné, keďže označenie použité v napadnutom dizajne odkazuje na tradičné, domáce, slovenské maslo, zatiaľ čo staršia ochranná známka na tradičné, domáce, slovenské výrobky vo všeobecnosti. Zároveň vyobrazenie zelených lístkov v staršej ochrannej známe môže navodzovať dojem, že ide o prírodné produkty, kým vyobrazenie kvietkov a srdiečok v označení použitom v napadnutom dizajne evokuje dojem „tradičnosti, ľudovosti“. S ohľadom na uvedené záver prvostupňového orgánu o čiastočnej sémantickej podobnosti posudzovaných označení orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny a náležité odôvodnený, a tvrdenie navrhovateľa, že odôvodnenie prvostupňového orgánu je v tejto časti nelogické, za nedôvodné.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je ďalej potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb. Ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Hoci záver prvostupňového orgánu týkajúci sa stupňa pozornosti relevantných spotrebiteľov (nízky až priemerný) nebol rozkladom spochybnený, s ohľadom na povahu dotknutých tovarov – maslo, mliečne výrobky, ktoré predstavujú tovary dennej spotreby nižšej cenovej kategórie určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že pozornosť relevantných spotrebiteľov bude v tomto prípade nízka.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov označenia použitého v napadnutom dizajne.

Staršia ochranná známka pozostáva z jediného prvku „naše“ v grafickej úprave, ktorý predstavuje zámeno vyjadrujúce privlastňovací vzťah k dotknutým tovarom, tzn. priamo informuje, že takto označené tovary sú tradičné, domáce, teda slovenské. S ohľadom na uvedený význam je potrebné zdôrazniť, že rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky dodáva predovšetkým farebné štylizované prevedenie písmen s obrazovým prvkom lístkov znázorňujúcich mäčičky nad písmenom „s“. Navrhovateľ v podanom návrhu tvrdil, že vďaka intenzívnemu a dlhodobému používaniu staršia ochranná známka získala vyšší status ochrany prostredníctvom dobrého mena, avšak túto skutočnosť v konaní nepodporil dôkaznými materiálmi v prvostupňovom ani druhostupňovom konaní. Z tohto dôvodu je toto tvrdenie navrhovateľa irelevantné a nemožno naň v konaní prihliadať. Pokiaľ ide o označenie použité v napadnutom dizajne, toto je tvorené dominantným, ale nedištinkatívnym slovným prvkom „Maslo“, ktorý opisuje druh tovaru. V tomto prípade grafická úprava, teda štylizované akoby „písané“ písmo modrej farby tomuto prvku nedodáva žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Slovnému prvku „Naše“, rovnako ako v prípade staršej ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť dodáva jeho grafická úprava (zakončenie v tvare srdca), pretože samotné slovo informuje, že pôjde o tradičný, domáci, slovenský výrobok – maslo. Pokiaľ ide o ďalšie prvky označenia použitého v napadnutom dizajne, konkrétne slovný prvok „bape“ a obrazový prvok pripomínajúci kvet umiestnené na zelenom podklade, tieto na rozdiel od opisných prvkov „SINCE 2011“ a „250 g“, ktoré poskytujú iba informácie o roku vzniku výrobcu a gramáži výrobku, predstavujú dištinkatívne prvky. Obrazové farebné ľudové motívy majú svoju istú mieru inherentnej rozlišovacej spôsobilosti.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny možno v danom prípade konštatovať, že kolízne tovary boli posúdené ako zhodné. Posudzované označenia boli vyhodnotené ako vizuálne nepodobné, sémanticky čiastočne podobné a z fonetického hľadiska podobné, pričom však existuje viacero možných spôsobov ako spotrebiteľia budú odkazovať na označenie použité v napadnutom dizajne, čo znižuje relevanciu tohto hľadiska pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny. Zároveň je v danom prípade potrebné zohľadniť skutočnosť, že predmetné mliečne výrobky, resp. maslo sú spravidla nakupované v samoobslužných predajniach, čo pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zvyšuje význam vizuálneho hľadiska nad fonetickým. Navyše je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ by spotrebiteľia vnímali staršiu ochrannú známku len zvukovo, bez toho, aby mali možnosť vidieť jej grafickú úpravu, neboli by schopní na základe staršej ochrannej známky identifikovať obchodný pôvod tovarov, keďže slovo „naše“ iba opisuje, že pôjde o tradičné, slovenské výrobky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade je označenie použité v napadnutom dizajne v porovnaní so staršou ochrannou známkou natoľko komplexné, pričom jediný spoločný prvok posudzovaných označení „naše/Naše“ nie je vizuálne podobný, že spotrebiteľia si tieto označenia nezamenia. Inými slovami odlišnosti medzi posudzovanými označeniami (odlišná celková grafická kompozícia, štylizácia a farebnosť posudzovaných označení) prevážia nad istou fonetickou a sémantickou podobnosťou spočívajúcou v prítomnosti slovného prvku „naše/Naše“, a preto v danom prípade nebude dochádzať k ich zámene, a to ani v prípade, kedy spotrebiteľia venujú nákupu dotknutých výrobkov len nižšiu pozornosť. Vzhľadom na to, že spoločný prvok posudzovaných označení „naše/Naše“, ktorý ako taký vo vzťahu ku kolíznym tovarom predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, nie je vizuálne podobný, je možné vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie, tzn. že spotrebiteľia sa nebudú domnievať, že tovary označené kolíznymi označeniami pochádzajú od toho istého subjektu alebo od subjektov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

Čo sa týka tvrdenia navrhovateľa, že prvostupňový orgán sa pri rozhodovaní odchyľil od Metodiky konania a zároveň názoru navrhovateľa, ktorý prvostupňovému orgánu vytýkal nesprávnosť a nepredvídateľnosť v rozhodovaní, pričom sa odvolal na nálezy Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 16/06 z 30. apríla 2008, sp. zn. PL. ÚS 12/05-116 z 28. novembra 2007 a sp. zn. PL. ÚS 10/04-27 zo 6. februára 2008, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že každé konanie vo veciach dizajnov je samostatným správnym konaním, pri ktorom je potrebné prihliadnúť na skutkový stav každého jedného prípadu. Prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade po zohľadnení osobitostí predmetného konania zhodne dospeli k záveru, že v danom prípade je na základe skutkových okolností veci nutné pravdepodobnosť zámeny i pravdepodobnosť asociácie označenia použitého v napadnutom dizajne a staršej ochrannej známky vylúčiť. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že samotná skutočnosť, že navrhovateľ bol nespokojný s výsledkom napadnutého rozhodnutia, ktoré bolo v jeho neprospech, neznamena, že prvostupňový orgán sa odklonil od svojej doterajšej praxe a všeobecných princípov uplatňovaných pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, a že prvostupňové rozhodnutie nebolo správne a náležite odôvodnené.

Pokiaľ ide o poukaz navrhovateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, podľa ktorého *„pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie“*, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Predmetom posúdenia v prípade uvedeného rozsudku boli slovné označenia „LIFE“ vs. „THOMSON LIFE“, to znamená označenia odlišné od tých, ktoré sú posudzované v rámci predmetného návrhu na výmaz dizajnu. Okrem toho spoločný slovný prvok „naše/Naše“ je v prípade posudzovaných označení znázornený odlišným spôsobom, čo je v danom prípade pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny zásadné. Navyše obchodné meno je v prípade označenia použitého v napadnutom dizajne znázornené v grafickej úprave obsahujúcej ďalší obrazový prvok. Uvedené skutočnosti výrazným spôsobom menia skutkové okolnosti predmetného prípadu v porovnaní s rozsudkom, na ktorý sa odvolal navrhovateľ. Vzhľadom na to, že obidve konania sa vyznačujú odlišným skutkovým stavom, je odvolávanie sa navrhovateľa na uvedený rozsudok Súdneho dvora irelevantné.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny ani pravdepodobnosti asociácie medzi označením použitým v napadnutom dizajne a staršou ochrannou známkou možno považovať za správny, čo znamená, že

v napadnutom dizajne nebolo použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou iného majiteľa, ktoré by mu poskytovalo právo domáhať sa zákazu používať označenie použité v napadnutom dizajne, a teda v preskúvanom prípade neboli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie návrhu na výmaz napadnutého dizajnu podľa § 36 ods. 1 písm. a) zákona o dizajnoch.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie o opravnom prostriedku:**

**Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.**

JUDr. Pavol Gregorčok  
predseda úradu

**Doručiť:**

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika  
JUDr. Kišelač, s.r.o., Weberova 8, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika