



Banská Bystrica 21. decembra 2015
POZ 1916-2013 II/141-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. septembra 2014 namietateľom DREVODOM ORAVA, s. r. o., Podbiel 56, 027 42 Podbiel, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Ľubomírom Kubošom, Bernolákova 18, 028 01 Trstená (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1916-2013/N-99-2014/St z 19. augusta 2014 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“, č. spisu POZ 1916-2013, do registra ochranných známk, prihlasovateľa DREVODOMY Slovakia, s. r. o., Horná Skotňa 2815, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietla a rozhodnutie zn. POZ 1916-2013/N-99-2014/St z 19. augusta 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1916-2013/N-99-2014/St z 19. augusta 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“, č. spisu POZ 1916-2011 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a týkali sa všetkých nárokových tovarov a služieb v triedach 19, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil jednak existenciou pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a jeho staršou kombinovanou ochrannou známkou Spoločenstva č. 10123041 „DREVODOM ORAVA“ (ďalej „staršia ochranná známka“) a tiež tým, že staršia ochranná známka je na území Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva natoľko známa, že prihlásené označenie by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z jej rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bola skutočnosť neexistencie pravdepodobnosti zámény medzi porovnávanými označeniami na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa podobnosti kolíznych tovarov a služieb. Takýto záver prvostupňový orgán vyslovil na základe porovnania predmetných označení, ktorého výsledkom bolo konštatovanie veľmi nízkej miery podobnosti z vizuálneho hľadiska a čiastočná podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Podobnosť posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk bola založená na slovách „DREVODOM“ vs. „DREVODOMY“, ktorým však nemožno priznať rozlišovaciu spôsobilosť, keďže tieto relevantnému spotrebiteľovi poskytujú len jednoduchú a zároveň priamu informáciu, že ponúkané tovary a služby sa týkajú oblasti výstavby drevených domov, t. j. priamo poukazujú na druh, účel a zameranie prevažnej väčšiny tovarov a služieb, pre ktoré je prihlásené označenie nárokové a staršia ochranná známka zapísaná. Podstatnú úlohu pri identifikácii porovnávaných označení bude v danom prípade podľa

prvostupňového orgánu zohrávať ich celkový vizuálny dojem, ktorý je vzhľadom na ich grafické spracovanie, ako aj ich obrazové prvky podstatne odlišný.

Čo sa týka námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že namietateľ právne relevantným a presvedčivým spôsobom nepreukázal, že staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom, čím nesplnil jednu z podmienok obsiahnutých v predmetnom ustanovení. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán ďalšiu podmienku potrebnú pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach (podmienku, či by použitie prihláseného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu) neposudzoval, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom zastával názor, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil naplnenie podmienok uplatnených námietkových dôvodov, na základe čoho jeho záver o zamietnutí námietok nie je správny.

V úvode podaného rozkladu namietateľ zdôraznil, že pri posudzovaní podobnosti kolíznych označení sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom sa vychádza z celkového dojmu, ktorý porovnávané označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať. Namietateľ zastával názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti. V tejto súvislosti konštatoval, že pozornosť spotrebiteľa zaujímajúceho sa o tovary alebo služby nárokované prihlasovateľom sa sústreďí predovšetkým na slovný prvok prihláseného označenia „DREVODOMY“. Tento označil za zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky „DREVODOM“, čo je umocnené veľkosťou písma oboch týchto slovných prvkov. Namietateľ tiež poukázal na to, že zo sémantického hľadiska má slovný prvok prihláseného označenia „DREVODOMY“ rovnaký význam ako slovný prvok staršej ochrannej známky „DREVODOM“, s rozdielom množného a jednotného čísla. Aj z fonetického hľadiska označil namietateľ kolízne označenia z veľkej časti za zhodné.

V nadväznosti na uvedené namietateľ tiež poznamenal, že slovný prvok prihláseného označenia „DREVODOMY“ tvorí jeho dominantnú zložku rovnako ako slovný prvok „DREVODOM“ staršej ochrannej známky, pričom prvotný zrakový vnem spotrebiteľa je zameraný práve na ne. Zároveň uviedol, že spotrebiteľ slovný prvok vníma viac ako obrazový, pretože sa obvykle zmieňuje o ochrannú známku alebo označenie v ich slovnej podobe a súčasne spotrebiteľ má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, a musí sa teda spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Grafické spracovanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a ich obrazové prvky z vizuálneho hľadiska nemajú podľa namietateľa podstatnú úlohu pri identifikácii takto označených tovarov a služieb. Namietateľ zastával názor, že celkový vizuálny vnem prihláseného označenia nie je dostatočne odlišný od celkového vizuálneho vnemu staršej ochrannej známky. Spotrebiteľ si v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky bude podľa namietateľa vytvárať asociáciu v tom zmysle, že tovary a služby takto označené pochádzajú od toho istého výrobcu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Namietateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že v predmetnom prípade nezohľadnil tzv. kompenzačný princíp medzi podobnosťou posudzovaných označení a kolíznych tovarov a služieb. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Súdneho dvora ES vo veci C-39/97 „Canon“ z 29. septembra 1998. Zároveň namietol, že prvostupňový orgán nezohľadnil ani ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, v zmysle ktorej pre konštatovanie podobnosti označení stačí aj ich podobnosť v jednom aspekte, pričom dôsledkom uvedeného môže byť následne vyvolanie pravdepodobnosti zámery.

Na základe zhodnotenia podobnosti posudzovaných označení, zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb, pri uplatnení tzv. kompenzačného princípu a pri zohľadnení ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ dospel namietateľ k záveru, že v predmetnom prípade sú naplnené hmotnoprávneho podmienky pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ vyjadril presvedčenie, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nesprávne skonštatoval, že predložené dôkazové materiály nemožno považovať za preukazujúce nadobudnutie dobrého mena staršej ochrannej známky, pretože sa táto na nich nenachádza. Zastával názor, že predložené dôkazové materiály

vypovedajú o dobrom mene staršej ochrannej známky, pretože sa jednoznačne vzťahujú na výsledky jeho podnikateľskej činnosti, teda na tovary a služby, ktoré pochádzajú od neho a pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Namietateľ tiež uviedol, že dobré meno staršej ochrannej známky dlhodobo propaguje formou sústavnej a intenzívnej propagácie s vysokým dôrazom na kvalitu ňou označených tovarov a služieb, čo v rámci námietok aj preukázal, a to najmä certifikátmi (napr. CONECO 34. veľtrh stavebníctva, RACIOENERGIA 23. veľtrh využitia energie, CONECO – 35. veľtrh stavebníctva, RACIOENERGIA 24. veľtrh využitia energie), prevádzkou internetovej stránky www.drevodom.sk (je na nej uvedená aj návštevnosť, no prvostupňový orgán jej existenciu v napadnutom rozhodnutí poprel), prevádzkou stálych výstavných expozícií vo svojom sídle v Podbieli, ako aj v Bratislave či v Českej republike v Šenove pri Ostrave. O dobrom mene staršej ochrannej známky svedčí podľa namietateľa aj objem jeho výroby a exportu, ktorý preyšuje konkurenčné firmy v oblasti drevostavieb a výrobkov z dreva, čo priamo vyplýva aj zo sústavnej, intenzívnej a rozsiahlej propagácie staršej ochrannej známky s vysokým dôkazom na mimoriadnu kvalitu ňou označených tovarov a služieb a z dôkazových materiálov, ktorými v predmetnom prípade preukazuje dobré meno.

Na základe uvedeného namietateľ zastával názor, že staršia ochranná známka je na území Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva medzi spotrebiteľmi natoľko známa, že prihlásené označenie by zápisom do registra bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, čo by viedlo k neprávom vzniknutej ujme na strane namietateľa a neprávom vzniknutému prospechu na strane prihlasovateľa.

S ohľadom na uvedené namietateľ dospel k záveru, že v predmetnom prípade sú splnené hmotnoprávne podmienky aj na úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietkam proti zápisu prihláseného označenia do registra sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“, č. spisu POZ 1916-2011, sa v celom rozsahu zamietá.

Prihlasovateľ sa k podanému rozkladu v úrade určenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje

pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „DREVODOMY Slovakia, s.r.o.“, č. spisu POZ 1916-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom DREVODOMY Slovakia, s. r. o., Horná Skotňa 2815, 024 01 Kysucké Nové Mesto, podaná 16. októbra 2013 a vo vestníku úradu zverejnená 8. januára 2014 pre tovary „*stavebné drevo; pílené drevo; drevo (polotovar); stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; nekovové prefabrikované domy (súbor dielcov); stavby (prenosné) s výnimkou kovových; dosky (stavebné drevo); panely na drevostavby; drevené okná, okenice, schody a obklady, obklady stien, stropov, priečok a budov s výnimkou kovových; interiérové dvere, vchodové brány a dvere s výnimkou kovových, balkónové dvere, balkóny, garážové brány, ploty, deliace steny, parapety; podlahové dosky vrátane plávajúcich a laminátových*“ v triede 19 a pre služby „*demolácia budov; inštalácia okien a dverí; stavebné poradenstvo; stavebné činnosti; stavebný dozor; stavebné informácie; stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; údržbárske, stolárske, tesárske a stavebné drevárske práce*“ v triede 37 a „*spracovanie dreva (stínanie, pílenie a kálanie)*“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ DREVODOM ORAVA, s. r. o., Podbiel 56, 027 42 Podbiel, je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 10123041 „DREVODOM ORAVA“, s právom prednosti od 14. júla 2011, zapísanej pre tovary „*formwork, not of metal, floors, not of metal, boards, planks (wood for building), laths, wood paving, veneers, floor boards, worked timber, worked timber for carpentry, sawn timber, manufactured timber, building timber, wood, semi-worked, doors, not of metal, sills, not of metal, veneer wood, veneer, scantlings (carpentry), framework for building, not of metal, buildings, not of metal, building materials (non-metallic), cork (compressed), casement windows, not of metal, hips for roofing, laths, not of metal, latticework, not of metal, cladding, not of metal, for building, coverings, not of metal, for building, facings, not of metal, for building, wall linings, not of metal, for building, linings, not of metal (frameworks for building), shutters, not of metal, window frames, not of metal, windows, not of metal, building panels, not of metal, prefabricated walls, not of metal, prefabricated parts for construction and assembly of houses, fences, not of metal, plywood, lintels, not of metal, partitions, not of metal, frames, not of metal, window frames, not of metal, latticework, grilles, not of metal, mouldings, not of metal, for cornices, staircases, not of metal, stringers (parts of staircases), not of metal, buildings, transportable, not of metal, building timber, framework, not of metal, for building, building materials (non-metallic), building panels, not of metal, balustrading, posts, not of metal, props, not of metal, roofing, not of metal, roof coverings, not of metal, ceilings, not of metal, stair-treads (steps), not of metal, shingles, joists, not of metal, mouldable wood, arbours (structures), garden frames, not of metal, door frames, not of metal, beams, not of metal, hips for roofing, wood, semi-worked, trusses, summer houses, not of metal, transportable, holiday cottages, not of metal, transportable, wooden houses, not of metal, transportable, transportable log cabins, not of metal, transportable wooden bungalows, not of metal, transportable garages and shelters, not of metal*“ [debnenie s výnimkou kovového, dlážky s výnimkou kovových, dosky, dosky (stavebné drevo), dosky a laty, drevené

dlážky, drevené dyhy, drevené obloženia, drevo (opracované), drevo (opracované stolárske), drevo (pílené), drevo (spracované), drevo (stavebné), drevo ako polotovar, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, dyhové drevo, dyhy, hranoly, konštrukcie (stavebné) s výnimkou kovových, konštrukcie s výnimkou kovových, konštrukčné materiály s výnimkou kovových, korok (lisovaný), krídlové okná s výnimkou kovových, krokvy (strešné), lišty s výnimkou kovových, mriežky s výnimkou kovových, obklady (nekovové) (stavebné konštrukcie), obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, obklady s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie, obklady stien a priečok s výnimkou kovových, obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie), okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, panely (nekovové stavebné), nekovové montované steny, nekovové prefabrikáty na stavbu a montáž domov, ploty s výnimkou kovových, preglejka, preklady s výnimkou kovových, priečky s výnimkou kovových, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, rámy (okenné) s výnimkou kovových, rámy, mriežky s výnimkou kovových, rímasy s výnimkou kovových, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových, stavby (prenosné - s výnimkou kovových), stavebné drevo, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, stavebné materiály (nekovové), stavebné panely s výnimkou kovových, stĺpikovité zábradlie, stĺpy (nekovové), stojky s výnimkou kovových, strechy s výnimkou kovových, strešné krytiny s výnimkou kovových, stropy, stropné dosky s výnimkou kovových, stupne schodov s výnimkou kovových, šindle, trámy s výnimkou kovových, tvárne drevo, altánky, záhradné rámy s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou kovových, nekovové nosníky, strešné krokvy, drevo ako polotovar, krovy, záhradné chatky s výnimkou kovových (prenosné), rekreačné chaty s výnimkou kovových (prenosné), drevené domy s výnimkou kovových (prenosné), zrubové stavby s výnimkou kovových (prenosné), drevené bungalovy s výnimkou kovových (prenosné), garáže a prístrešky s výnimkou kovových (prenosné)] v triede 19, „*kennels for animals, dog kennels, bolts, not of metal, wood edges and frames for furniture, benches, playpens for babies, window trims, counter tables, tables, shelving, chairs (seats), countertops, stands, beds, trims for windows, wooden chests, door trims, not of metal, furniture doors, pegs, not of metal, pins (wall), not of metal, cork bands, beds for household pets, bars for furniture, furniture, containers of wood, pallets (for loading), not of metal, furniture fittings, not of metal, ladders of wood, stairs, not of metal, poles, not of metal*“ [búdy pre zvieratá, psie búdy, čapy s výnimkou kovových, drevené hrany a kostry na nábytok, lavičky, ohrádky pre deti, okenné obloženia, pulty, stoly, regály, stoličky, police, stojany, posteľe, obloženie okien, drevené debny, dverové obloženie (nekovové), dvierka na nábytok, kolíky (nekovové), kolíky (stenové) s výnimkou kovových, korkové pásy, ležoviská a búdky pre zvieratá chované v domácnosti, lišty na nábytok, nábytok, nádoby z dreva, palety (nakladacie) s výnimkou kovových, príslušenstvo nábytku s výnimkou kovového, rebríky (drevené), schodíky s výnimkou kovových, tyče (s výnimkou kovových)] v triede 30, pre služby „*wholesale and retail of building materials, prefabricated houses, wooden houses, log cabins, retail and wholesale of formwork, not of metal, floors, not of metal, boards, planks (wood for building), laths, wood paving, veneers, floor boards, worked timber, worked timber for carpentry, sawn timber, manufactured timber, building timber, wood, semi-worked, doors, not of metal, sills, not of metal, veneer wood, veneer, scantlings (carpentry), framework for building, not of metal, buildings, not of metal, building materials (non-metallic), cork (compressed), casement windows, not of metal, hips for roofing, laths, not of metal, latticework, not of metal, cladding, not of metal, for building, coverings, not of metal, for building, facings, not of metal, for building, wall linings, not of metal, for building, linings, not of metal (frameworks for building), shutters, not of metal, window frames, not of metal, windows, not of metal, building panels, not of metal, prefabricated walls, not of metal, prefabricated parts for construction and assembly of houses, fences, not of metal, plywood, lintels, not of metal, partitions, not of metal, frames, not of metal, window frames, not of metal, latticework, grilles, not of metal, mouldings, not of metal, for cornices, staircases, not of metal, stringers (parts of staircases), not of metal, buildings, transportable, not of metal, building timber, framework, not of metal, for building, building materials (non-metallic), building panels, not of metal, balustrading, posts, not of metal, props, not of metal, roofing, not of metal, roof coverings, not of metal, ceilings, not of metal, stair-treads (steps), not of metal, shingles, joists, not of metal, mouldable wood, arbours (structures), garden frames, not of metal, door frames, not of metal, beams, not of metal, hips for roofing, wood, semi-worked, trusses, summer houses, not of metal, transportable, holiday cottages, not of metal, transportable, wooden houses, not of metal, transportable, transportable log cabins, not of metal, transportable wooden bungalows, not of metal, transportable garages and shelters, not of metal, kennels for animals, dog kennels, bolts, not of metal, wood edges and frames for furniture, benches, playpens for babies, window trims, counter tables, tables, shelving, chairs (seats), countertops, stands, beds, trims for windows, wooden chests, door trims, not of metal, furniture doors, pegs, not of metal, pins (wall), not of metal, cork bands, beds for household pets, bars for furniture, furniture, containers of wood, pallets (for loading), not of metal, furniture fittings, not of metal, ladders of wood, stairs, not of metal, poles, not of metal; Advertising, publication and updating of advertising or recruitment materials, direct mail advertising, product samples, online advertising on computer networks, real estate*

advertising and promotion, building construction, organisation of exhibitions for advertising and commercial purposes, brokerage in trading in goods“ [veľkoobchodné a maloobchodné služby so stavebným materiálom, montovanými domami, drevenými domami, zrubmi, malo-veľkoobchodné služby s debnením s výnimkou kovového, dlážkami s výnimkou kovových, doskami, doskami (stavebné drevo), doskami a latami, drevenými dlážkami, drevenými dyhami, dreveným obložením, drevom (opracované), drevom (opracované stolárske), drevom (pílené), drevom (spracované), drevom (stavebné), drevom ako polotovar, dverami s výnimkou kovových, dverovým prahmi s výnimkou kovových, dyhovým drevom, dyhami, hranolmi, konštrukciami (stavebné) s výnimkou kovových, konštrukčnými materiálmi s výnimkou kovových, korkom (lisovaný), krídlovými oknami s výnimkou kovových, krokvami (strešné), lištami s výnimkou kovových, mriežkami s výnimkou kovových, obkladmi (nekovové stavebné konštrukcie), obkladovým materiálom na budovy s výnimkou kovového, obkladmi s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie, obkladmi stien a priečok s výnimkou kovových, obložením s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie), okenicami s výnimkou kovových, okennými rámami s výnimkou kovových, oknami s výnimkou kovových, panelmi (nekovové stavebné), nekovovými montovanými stenami, nekovovými prefabrikátmi na stavbu a montážami domov, plotmi s výnimkou kovových, preglejkami, prekladmi s výnimkou kovových, priečkami s výnimkou kovových, rámovými konštrukciami s výnimkou kovových, rámami (okenné) s výnimkou kovových, rámami, mriežkami s výnimkou kovových, rímsami s výnimkou kovových, schodiskami s výnimkou kovových, schodnicami ako časťami schodísk s výnimkou kovových, stavbami (prenosné - s výnimkou kovových), stavebným drevom, stavebnými konštrukciami s výnimkou kovových, stavebnými materiálmi (nekovové), stavebnými panelmi s výnimkou kovových, stĺpikovitými zábradliami, stĺpmi (nekovové), stojkami s výnimkou kovových, strechami s výnimkou kovových, strešnými krytinami s výnimkou kovových, stropmi, stropnými doskami s výnimkou kovových, stupňami schodov s výnimkou kovových, šindľami, trámami s výnimkou kovových, tvárnym drevom, altánkami, záhradnými rámami s výnimkou kovových, zárubňami s výnimkou kovových, nekovovými nosníkmi, strešnými krokvami, drevom ako polotovar, krovmi, záhradnými chatkami s výnimkou kovových (prenosné), rekreačnými chatami s výnimkou kovových (prenosné), drevenými domami s výnimkou kovových (prenosné), zrubovými stavbami s výnimkou kovových (prenosné), drevenými bungalovmi s výnimkou kovových (prenosné), garážami a prístreškami s výnimkou kovových (prenosné), s búdami pre zvieratá, so psími búdami, záhradným nábytkom, čapmi s výnimkou kovových, drevenými hranami a kostrami na nábytok, lavičkami, ohrádkami pre deti, okennými obloženiami, pultmi, stolmi, regálmi, stoličkami, policami, stojanmi, posteľami, obloženiami okien, drevenými debnami, dverovými obloženiami (nekovové), dvierkami na nábytok, kolíkmi (nekovové), kolíkmi (stenové) s výnimkou kovových, korkovými pásmi, ležoviskami a búdami pre zvieratá chované v domácnosti, lištami na nábytok, nábytkom, nádobami z dreva, paletami (nakladacie) s výnimkou kovových, príslušenstvom nábytku s výnimkou kovového, rebríkmi (drevené), schodíkmi s výnimkou kovových, tyčami (s výnimkou kovových); reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, reklamné materiály (rozširovanie)-zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), vzorky tovarov, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama a propagácia nehnuteľností, stavebných činností, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely, sprostredkovanie obchodu s tovarom] v triede 35 a „*building construction, construction and assembly of wooden houses, log cabins, prefabricated houses and the structures included in classes 19 and 20, repair and maintenance of buildings, wooden houses, log cabins, construction machines, interior and exterior cleaning of buildings, building construction supervision, installation of windows, doors, construction information, information concerning maintenance and repair, professional construction consultancy, rental of building tools, installation of windows and doors, damp-proofing (building), insulation of buildings, plumbing, installation and repair of air conditioning, lacquering, glazing and painting (interior and exterior), plastering, wallpaper hanging, masonry, demolition of buildings, hire of machines for use in construction, scaffolding, roofing, building supervision, maintenance and repair of computer hardware for design and visualisation in construction*“ [stavebné činnosti, stavebníctvo a montáž a stavba drevených domov, zrubov, montovaných domov a stavieb uvedených v triede 19 a 20, opravy a údržba budov, drevených domov, zrubov, stavebných strojov, čistenie interiérov a exteriérov budov, dozor nad stavbami, dvere (inštalácia okien, dverí), informácie (stavebné), informácie o údržbe a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve, prenájom stavebného náradia, inštalácia okien a dverí, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatérvstvo, klimatizačné zariadenia (inštalácia a opravy), lakovanie, glazovanie, maľovanie a natieranie (interiérové a exteriérové), štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, murárstvo, demolácia budov, prenájom stavebných strojov a zariadení, montovanie lešení, pokrývačské práce na strechách budov, stavebný dozor, údržba a opravy počítačového hardvéru pre projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve] v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú neexistenciu pravdepodobnosti zámieny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, a to s ohľadom na posúdenie podobnosti porovnávaných označení, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámieny, a rovnako spochybnil posúdenie dokladov predložených za účelom preukázania dobrého mena staršej ochrannej známky, a tým záver prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámieny označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantná spotrebiteľská verejnosť tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohla byť uvedená do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami alebo ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámieny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných známk a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámieny označení alebo ochranných známk je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám, resp. či nie je prvkom, ktorému možno priznať na základe preukázania používania staršej ochrannej známky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Okrem toho sa pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny musí prihliadať na relevantnú spotrebiteľskú verejnosť. Touto sa rozumie potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, resp. ochranná známka zapísaná, alebo osoby zapojené do distribučnej siete daného druhu tovarov alebo služieb, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa daným druhom tovarov alebo služieb. Za priemerného spotrebiteľa sa považuje človek riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. V neposlednom rade je pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych tovarov a služieb, prvostupňový orgán dospel k záveru, že tieto sú buď zhodné alebo podobné. Keďže namietateľ toto konštatovanie, nakoľko bolo v jeho prospech, v rozklade nespochybnil, bude aj orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom posúdení pravdepodobnosti zámieny vychádzať z toho, že porovnávané tovary a služby sú zhodné alebo podobné.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení, prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej podobnosti len vo veľmi nízkej miere a fonetickej a sémantickej čiastočnej podobnosti. Zároveň však doplnil, že zistená podobnosť označení je založená na slovných prvkoch „DREVODOMY“, resp. „DREVODOM“, ktoré vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože opisujú ich druh, účel a zameranie.

Namietateľ naopak argumentoval najmä tým, že príslušný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť v prvom rade na slovné prvky kolíznych označení „DREVODOMY“, resp. „DREVODOM“, keďže tieto sú v oboch označeniach napísané veľkým písmom, a teda sú v označeniach dominantné. Navyše spotrebiteľ sa zvyčajne zmieňuje o ochrannej známke v jeho slovnej podobe. Rovnako má len zriedka možnosť priameho

porovnania označení na trhu, a preto sa musí spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý mu zostal v pamäti. Podľa namietateľa celkový vizuálny vnem z porovnávaných označení nie je dostatočne odlišný.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych kombinovaných označení z vizuálneho hľadiska, je zrejme, že obidve obsahujú slovný prvok, resp. zhodnú sekvenciu veľkých tlačенých písmen „DREVODOM“. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že spôsob, akým je toto slovo v obidvoch označeniach znázornené, je viditeľne odlišný, keďže v prihlásenom označení je použité štandardné veľké tlačéné písmo, zatiaľ čo v prípade staršej ochrannej známky je toto písmo štylizované, a to tak, že sa postupne zväčšuje a následne opäť zmenšuje. Okrem toho je toto slovo znázornené bielou farbou s výrazným čiernym lemovaním. Porovnávané označenia sa ďalej líšia v tom, že prihlásené označenie obsahuje navyše písmeno „Y“, slovné spojenie „Slovakia, s.r.o.“ a výrazný grafický prvok v podobe nepravidelného trojuholníka. Na rozdiel od toho staršia ochranná známka je na prvý pohľad výrazne štylizovaná tak, že slovné a obrazové prvky tvoria jednoliaty celok – vyobrazenie domu s dverami a oknom – v spodnej časti ktorého sa nachádza nápis „ORAVA“. Aj keď teda možno pripustiť určitú, minimálnu mieru vizuálnej podobnosti predmetných označení vďaka faktu, že obidve obsahujú podobný slovný prvok „DREVODOM/DREVODOMY“, je zároveň potrebné súhlasiť s prvostupňovým orgánom v tom, že celkový vizuálny dojem z obidvoch označení je, najmä z dôvodu výrazne odlišnej štylizácie a usporiadania jednotlivých slovných a obrazových prvkov, odlišný.

Čo sa týka fonetického hľadiska, je dôvodné konštatovať, že porovnávané označenia budú vyslovené ako „dre-vo-do-my-slo-va-ki-a“ a „dre-vo-dom-o-ra-va“ na základe čoho je potrebné uznať, že označenia sa foneticky zhodujú takmer v troch začiatkových slabikách, čo odôvodňuje záver prvostupňového orgánu o ich čiastočnej fonetickej podobnosti.

V súvislosti so sémantickým hľadiskom orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje opäť na význam slovných prvkov „DREVODOMY/DREVODOM“, ktoré označujú stavby/stavbu z dreva a v tomto rozsahu sú teda porovnávané označenia takmer zhodné. Obrazové prevedenie staršej ochrannej známky je nositeľom podobného sémantického obsahu, keďže znázorňuje dom. Ďalšie slovné prvky, v ktorých sa kolízne označenia líšia, sú prvky popisujúce zemepisné miesta, a to konkrétne „Slovakia“, teda Slovensko a označenie regiónu Orava. S ohľadom na uvedené je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej sémantickej podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o hodnotenie podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné dodať, že namietateľ v rozklade neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by už predtým nezohľadnil aj prvostupňový orgán; zdôraznil najmä význam slovných prvkov „DREVODOMY/DREVODOM“, ktoré však prvostupňový orgán v rámci svojho hodnotenia podobnosti označení z jednotlivých hľadísk zbral do úvahy.

Namietateľ ďalej nesúhlasil s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámény. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v rámci celkového zhodnotenia zohráva úlohu viacero dôležitých faktorov. Okrem miery podobnosti samotných tovarov alebo služieb a kolíznych označení, sú to najmä miera rozlišovacej spôsobilosti jednotlivých prvkov označení, skutočnosť, či sú v označeniach prítomné vizuálne výraznejšie, teda dominantné prvky, miera pozornosti relevantného okruhu spotrebiteľov atď. Skutočnosti, ktoré uviedol v rozklade namietateľ nepochybne zohrávajú úlohu pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámény, avšak v konečnom dôsledku je potrebné zhodnotiť, ktoré faktory pri hodnotení prevládnu, resp. ktoré majú väčšiu váhu.

Ako už bolo uvedené, v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámény, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, je potrebné vziať do úvahy, že jedným z faktorov, ktoré vplyvajú na existenciu pravdepodobnosti zámény, je aj rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, prípadne prvkov tvoriacich porovnávané označenia. Platí, že ochranné známky s vyšším stupňom rozlišovacej spôsobilosti (či už ide o rozlišovaciu spôsobilosť vlastnú alebo získanú intenzívnym používaním) požívajú širšiu ochranu ako ochranné známky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti. V prípade, keď sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti alebo v prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je pri posúdení pravdepodobnosti zámény potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení, pričom sa zohľadní aj podobnosť alebo rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti alebo bez rozlišovacej spôsobilosti preto obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény, čím by sa mala vylúčiť neprímerane široká ochrana takýchto prvkov. V zmysle uvedeného spotrebiteľom prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevenujú takú pozornosť ako iným,

dištinčným prvkom, ktoré im umožnia identifikovať pôvod tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny v takomto prípade môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem z označiení je podobný alebo celkový dojem z porovnávaných označiení je veľmi podobný alebo zhodný.

V danom prípade je potrebné súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu, že slovné prvky porovnávaných označiení „DREVODOMY/DREVODOM“ nemajú vo vzťahu k príslušným tovarom a službám, pre ktoré sú zapísané alebo nárokované, rozlišovacu spôsobilosť, pretože priamo opisujú ich druh, účel a zameranie. Rovnako slovné prvky „Slovakia, s.r.o.“ a „ORAVA“ sú v rámci porovnávaných označiení prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priamo poukazujú na zemepisný pôvod tovarov a služieb, resp., v prípade skratky „s. r. o.“ iba označujú právnu formu spoločnosti prihlasovateľa. Z uvedeného vyplýva, že týmto opisným prvkom spotrebiteľ pri orientácii na trhu nebude venovať pozornosť, ale prirodzene sa zameria skôr na prvky, ktoré mu umožnia identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov a služieb. Týmto prvkami sú v danom prípade obrazové prvky, resp. štylizácia a úprava kolíznych označiení, ktorá je v oboch prípadoch dostatočne odlišná.

Okrem toho, ďalším z relevantných faktorov pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámieny je miera pozornosti dotknutej verejnosti, ktorá predmetné tovary alebo služby nakupuje. Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí správne konštatoval, že vzhľadom na povahu kolíznych tovarov a služieb (ide o tovary a služby finančne i technicky náročnejšie), bude spotrebiteľ týmto venovať stredný až vyšší stupeň pozornosti. Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia pozornosť spotrebiteľa pri kúpe tovarov alebo služieb, tým menšia je pravdepodobnosť zámieny a naopak. Táto logika vyplýva z toho, že ak spotrebiteľ nakupuje drahé alebo technicky náročnejšie tovary, prípadne služby, je prirodzene obozretnejší, čo má za následok, že venuje zvýšenú pozornosť i samotným označieniam tovarov a služieb. Z tohto dôvodu i menšie odlišnosti medzi označieniami upútajú pozornosť spotrebiteľa, a preto ich dokáže skôr rozlíšiť. V predmetnom prípade však najmä vizuálne rozdiely medzi označieniami nie sú len minoritné, ale sú dostatočne výrazné na to, aby si ich príslušný, viac ako len priemerne obozretný a pozorný spotrebiteľ, nezamenil.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej nesúhlasí s argumentom namietateľa, podľa ktorého sú spoločné prvky kolíznych označiení „DREVODOMY/DREVODOM“ vizuálne dominantné z dôvodu, že sú znázornené veľkým písmom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že za dominantné sa v zmysle známkovej praxe považujú prvky, ktoré sú vizuálne výraznejšie, také, ktoré okamžite upútajú pozornosť spotrebiteľa napríklad vďaka tomu, že sú výrazne väčšie v porovnaní s inými prvkami označiení, prípadne sú farebne zvýraznené a pod. V danom prípade orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovné prvky „DREVODOMY/DREVODOM“ sú v rámci porovnávaných označiení rovnocenné s obrazovými prvkami, keďže tieto nie sú v porovnaní s nimi väčšie a zároveň sú zakomponované ako súčasť obrazových prvkov, takže pôsobia ako jeden celok.

Čo sa týka argumentu namietateľa, že spotrebiteľia odkazujú na ochranné známky zvyčajne v ich slovnej podobe, tzn. na základe slovných prvkov, je potrebné uviesť, že tento argument by bol relevantný v prípade, ak by slovné prvky kolíznych označiení mali aspoň minimálnu rozlišovacu spôsobilosť, čo však v danom prípade nie je splnené.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého nižšia miera podobnosti kolíznych označiení môže byť vyvážená vyššou mierou podobnosti kolíznych tovarov alebo služieb a naopak, je potrebné uviesť, že tento princíp nie je možné zovšeobecňovať alebo ho nadradovať nad ostatné faktory, ktoré zohrávajú v danom prípade dôležitejšiu úlohu pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámieny. Keďže spotrebiteľ sa nebude na trhu prioritne orientovať podľa opisných slovných prvkov „DREVODOMY/DREVODOM“, nie je dôvodné predpokladať, že by sa mohol domnievať, že tovary a služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, pochádzajú od toho istého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Orgán rozhodujúci o rozklade teda v súvislosti s celkovým hodnotením pravdepodobnosti zámieny konštatuje, že aj keď oboje porovnávané označenia nepopierateľne obsahujú takmer zhodný slovný prvok „DREVODOMY“ vs. „DREVODOM“, celkový vizuálny dojem z nich nie je ani zhodný, ani podobný, ale naopak, prihlásené označenie pôsobí odlišným spôsobom na vnem spotrebiteľa ako staršia ochranná známka. Rozdielny vizuálny dojem z porovnávaných označiení je, vďaka ich odlišnej grafickej úprave, dostatočný na to, aby zabezpečil ich rozlíšenie na trhu z pohľadu relevantného spotrebiteľa, ktorý je navyše viac ako priemerne vnímavý a obozretný, a to aj v prípade ich použitia v súvislosti s kolíznymi tovarmi a službami,

ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, čo odôvodňuje záver o neexistencii pravdepodobnosti zámene porovnávaných označení. Inými slovami, pri súčasnom použití na trhu nebude dochádzať k zámene prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, a to ani v prípade ich používania na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách. S prihliadnutím na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietkam proti zápisu prihláseného označenia do registra podaným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nevyhovel, keďže podmienky pre ich úspešné uplatnenie nemožno v preskúvanom prípade považovať za splnené.

Pokiaľ ide o druhý uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, namietateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že nesprávne vyhodnotil dôkazové materiály, ktoré mali preukázať, že staršia ochranná známka získala na území Slovenskej republiky i v rámci Európskeho spoločenstva dobré meno. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že dôkazové materiály svedčia o dobrom mene staršej ochrannej známky, pretože sa jednoznačne vzťahujú na výsledky jeho podnikateľskej činnosti, teda na tovary a služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že predmetom ochrany v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno (renomé) staršej ochrannej známky. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s dobrými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Na úspešné uplatnenie námietok podaných z dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých jednou je zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskeho spoločenstva (v prípade staršej ochrannej známky Spoločenstva) a treťou je skutočnosť, že použitie prihláseného označenia bez náležitého dôvodu by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Spolu s námietkami namietateľ predložil nasledujúce dôkazové materiály:

- ďakovný list spoločnosti namietateľa od veliteľstva KFOR v Prištine zo 14. júna 2006, ako výraz ocenenia profesionálnej práce vykonanej počas výstavby budovy Národnej spravodajskej bunky,
- SK certifikát zhody SK04-ZSV-1524 vydaný namietateľovi 21. septembra 2011 Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., na stavebný výrobok „Drevené zrubové prefabrikované stavebné zostavy DREVODOM ORAVA“,
- Čestné uznanie udelené namietateľovi 24. novembra 2011 Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť v Slovenskej republike,
- diplom za 3. miesto v súťaži Drevostavba roka 2012, ocenenie udelil namietateľovi Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (sekcia drevostavieb) 9. apríla 2013 za zrubový dom Monarch,
- ocenenie „NOVINKA veľtrhu“ z 34. veľtrhu stavebníctva CONECO a 23. veľtrhu využitia energie RACIOENERGA, konaného 9. – 13. apríla 2013, za exponát – zrubový dom s korkovou izoláciou,
- certifikát kvality vystavený spoločnosťou Certop 16. apríla 2013 pre namietateľa v odbore výroba a predaj drevených zrubových prefabrikovaných stavebných zostáv, určených na zhotovenie zrubových stavieb a konštrukcií z dreva,
- SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku SK04-ZSV-1868 vydaný namietateľovi 17. októbra 2013 Technickým a skúšobným ústavom stavebným, n. o., na stavebný výrobok „Drevené rámové prefabrikované stavebné zostavy DREVODOM ORAVA“.

Namietateľ ďalej v rozklade uviedol, že dobré meno staršej ochrannej známky dlhodobo propaguje formou sústavnej a intenzívnej propagácie s vysokým dôrazom na mimoriadnu kvalitu ňou označených tovarov a služieb, čo bolo preukázané vyššie uvedenými oceneniami a certifikátmi. Okrem toho sa odvolal na svoju internetovú stránku www.drevodom.sk, na ktorej je uvedená aj jej návštevnosť. Túto skutočnosť však podľa

slov namietateľa prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí poprel. Poukázal tiež na prevádzku svojich stálych expozícií v Podbieli, Bratislave a v Šenove v Českej republike. O dobrom mene staršej ochrannej známky podľa namietateľa svedčí objem výroby a exportu, ktorým namietateľ prevyšuje konkurenčné firmy v oblasti drevostavieb a výrobkov z dreva, čo priamo vyplýva aj zo sústavnej, intenzívnej a rozsiahlej propagácie staršej ochrannej známky. Namietateľ upozornil na to, že pri posudzovaní dobrého mena staršej ochrannej známky je potrebné vychádzať z jej celkového nepretržitého a dlhodobého používania už od roku 1990.

Prvostupňový orgán na základe vykonaného zhodnotenia namietateľom predložených dôkazových materiálov, a to jednotlivo ako aj vo vzájomnej súvislosti, konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal používanie staršej ochrannej známky v takom rozsahu, aby bolo možné konštatovať nadobudnutie dobrého mena, keďže na žiadnom z predložených materiálov sa vyobrazenie samotnej staršej ochrannej známky nenachádza. V súvislosti s tvrdením namietateľa, že o dobrom mene a dobrej povesti jeho ochrannej známky svedčí objem výroby a exportu, ktorým prevyšuje konkurenčné firmy, prvostupňový orgán uviedol, že tieto skutočnosti neboli zo strany namietateľa nijako podložené relevantnými dôkazovými materiálmi.

Orgán rozhodujúci o rozklade, berúc do úvahy vyjadrenia namietateľa, uvedené skutočnosti opätovne preskúmal a zistil, že prvostupňovému orgánu, pokiaľ ide o odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, nie je čo vytknúť. Z namietateľom predložených dôkazových materiálov síce jasne vyplýva skutočnosť, že spoločnosť DREVODOM ORAVA, s. r. o. úspešne pôsobí na trhu v oblasti výroby a stavieb drevodomov, avšak ako správne konštatoval prvostupňový orgán, ani na jednom z predložených dôkazových materiálov sa dotknutá staršia ochranná známka nenachádza. Z predložených dôkazových materiálov teda nijako nevyplýva, že namietateľ v rozhodnom období pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, t. j. pred 16. októbrom 2013, skutočne označoval svoje tovary a služby staršou ochrannou známkou. Keďže nebolo preukázané ani len základné používanie staršej ochrannej známky, už vôbec nie je možné ďalej preskúmať, či táto bola používaná v takom rozsahu, aby mohla nadobudnúť dobré meno. Namietateľ sa v tejto súvislosti odvolal na svoju internetovú stránku, na ktorej mal používať staršiu ochrannú známku. Zároveň uviedol, že stránka obsahuje počítadlo návštev, ktoré však prvostupňový orgán odignoroval. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že internetové stránky ako také nepredstavujú dôkazy s vysokou výpovednou hodnotou, keďže tieto sú spravidla dynamické a v priebehu času sa ich vzhľad môže meniť. Zároveň návštevou uvedenej internetovej stránky v súčasnosti nie je nijako možné overiť skutočnosti z relevantného časového obdobia, tzn. koľko a či vôbec nejakí spotrebitelia sa v rozhodnom období v roku 2013 a predtým mohli na internetovej stránke namietateľa so staršou ochrannou známkou oboznámiť. Z tohto dôvodu je potrebné odkaz namietateľa na jeho internetovú stránku považovať za irelevantný.

Pokiaľ ide o ďalšie argumenty namietateľa, podľa ktorých o dobrom mene staršej ochrannej známky svedčí objem výroby a exportu, ktorým prevyšuje konkurenčné firmy v oblasti drevostavieb a výrobkov z dreva, čo priamo vyplýva aj zo sústavnej, intenzívnej a rozsiahlej propagácie staršej ochrannej známky, je postačujúce uviesť, že tieto zostali len v rovine tvrdení, bez toho, aby boli zo strany namietateľa akokoľvek podporené dôkazmi. Orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na fakt, že v prípade, ak namietateľ dlhodobo a intenzívne propagoval svoje tovary a služby označené staršou ochrannou známkou, a to už od roku 1990, nemal by mať problém tieto skutočnosti doložiť reálnymi dôkazovými materiálmi opatrenými staršou ochrannou známkou a osvedčiť tak jej skutočné, intenzívne a rozsiahle používanie. Takéto dôkazy však namietateľ v konaní nepredložil, a preto je potrebné konštatovať, že prvostupňový orgán dospel k správnejmu záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka nadobudla dobré meno, čím nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. S ohľadom na uvedené bolo správne, že prvostupňový orgán námietky v celom rozsahu zamietol ako nedôvodné.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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 podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

JUDr. Ľubomír Kuboš
Bernolákova 18
028 01 Trstená

II.

Mgr. Milan Hanták
Lánska 935/29
017 01 Považská Bystrica