



Banská Bystrica 18. júna 2015
POZ 199-2012 II/51-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 24. októbra 2013 namietateľom KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 199-2012/N-164-2013/Ob z 25. septembra 2013 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „T 52 % AL CO TEA“, č. spisu POZ 199-2012, do registra ochranných známk, prihlasovateľa LIKOS, s. r. o., Bratislavská cesta 39, 931 01 Šamorín, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Beleščákom, BELEŠČÁK & PARTNERI, Nám. Slobody č. 6, 921 01 Piešťany (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), f) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 199-2012/N-164-2013/Ob z 25. septembra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 199-2012/N-164-2013/Ob z 25. septembra 2013 (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 „T 52 % AL CO TEA“, č. spisu POZ 199-2012 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. a), f) a h) zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom starších ochranných známk, konkrétne kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 4843959 „Karloff TATRA TEA KARLOFF CONCENTRATED Spirit ORIGINAL QUALITY“, slovnej ochrannej známky č. 211941 „TATRANSKÝ ČAJ 52% KONCENTRÁT, Liehovina“, slovnej ochrannej známky č. 213883 „GORALSKÝ ČAJ - Liehovina“, slovnej ochrannej známky č. 213096 „Zbojnický čaj“, kombinovanej ochrannej známky č. 213210 „KARLOFF TATRANSKÝ ČAJ KONCENTRÁT Liehovina Original quality“, kombinovanej ochrannej známky č. 213211 „KARLOFF GORALSKÝ ČAJ Liehovina Original quality LIMITOVANÁ SÉRIA“, kombinovanej ochrannej známky č. 213212 „KARLOFF ZBOJNÍCKY ČAJ Liehovina Original quality LIMITOVANÁ SÉRIA“, slovnej ochrannej známky č. 218462 „Karpatský čaj“, slovnej ochrannej známky č. 217592 „KARPATEA“ a kombinovanej ochrannej známky č. 220905 „POLOVNÍCKY ČAJ Steffan“ (ďalej aj „staršie ochranné známky“). Podľa namietateľa existuje medzi prihláseným označením a uvedenými staršími ochrannými známkami na strane relevantnej verejnosti pravdepodobnosť zámery.

Okrem toho poukázal na skutočnosť, že je užívateľom nezapísaných označení, konkrétne slovného označenia „TATRATEA“, resp. jeho slovenskej varianty „TATRANSKÝ ČAJ“ a tiež nezapísaných kombinovaných označení spočívajúcich v grafickom vyobrazení veľkého písmena „T“ tvoreného ornamentálnym motívom na čiernom podklade, resp. umiestnenom na fľaši, ktoré používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k tomuto územiu nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho vhodné,

resp. podobné tovary alebo služby pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky, pričom tieto nezapísané označenia nemajú iba miestny dosah.

Navrhovateľ tiež uviedol, že je majiteľom skorších dizajnov Spoločenstva č. 1633694-0001 až 1633694-0005.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že relevantná, v danom prípade priemerne pozorná široká verejnosť, si napriek zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb prihlásené označenie a staršie ochranné známky nezamení, pretože tieto buď nie sú podobné zo žiadneho z posudzovaných hľadísk alebo sú podobné len v určitej miere zo sémantického hľadiska. Priemerný spotrebiteľ príslušných tovarov a služieb si totiž prihlásené označenie a staršie ochranné známky vzhľadom na ich odlišné prvky, a to ako na strane prihláseného označenia, tak aj na strane starších ochranných známk, nebude zamieňať len na základe skutočnosti, že obsahujú slovo „tea“ alebo „čaj“, ktorého význam navyše naznačuje vlastnosti takto označených tovarov.

Prvostupňový orgán súčasne doplnil, že porovnávané označenia neobsahujú ani žiadne rovnaké prvky, ktoré by mohli na strane spotrebiteľskej verejnosti vyvolávať pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia a starších ochranných známk. Slovný prvok „TEA“, napriek tomu, že sa nachádza aj v prihlásenom označení aj v staršej ochrannej známke Spoločenstva č. 4843959, nemôže vyvolať predstavu o vzájomnej spojitosti týchto označení, a to z dôvodu, že je v nich znázornený v odlišnej grafickej úprave a tiež doplnený o ďalšie navzájom odlišné prvky.

V súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že jednou z kumulatívnych podmienok pre úspešné uplatnenie námietok podľa tohto dôvodu je preukázanie, že nezapísané označenie používaním nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary alebo služby namietateľa, a to pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky. Prvostupňový orgán po preskúmaní dôkazových materiálov namietateľa konštatoval, že tento splnil vyššie uvedenú podmienku jedine vo vzťahu k nezapísanému slovnému označeniu „TATRATEA“. Z tohto dôvodu preskúmal splnenie ďalších podmienok predmetného námietkového dôvodu už len vo vzťahu k tomuto označeniu, pričom dospel k záveru, že nezapísané označenie a prihlásené označenie sú podobné v určitej miere len zo sémantického hľadiska a vizuálne a foneticky sú nepodobné. Konštatoval tiež, že ani z hľadiska celkového dojmu, ktorým kolízne označenia na spotrebiteľa pôsobia, vďaka tomu, že obsahujú prvky, ktoré ich navzájom zo všetkých hľadísk dostatočne odlišujú, nie sú tieto označenia podobné, a preto neboli splnené zákonom stanovené podmienky pre úspešné uplatnenie námietok ani z tohto dôvodu.

Pokiaľ ide o posledný uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán na základe porovnania dizajnov Spoločenstva namietateľa a prihláseného označenia pripustil, že všetky obsahujú písmeno „T“, slovo „TEA“ a ornamente (dizajn Spoločenstva č. 1633694-0003 sa navyše vyznačuje rovnakou čiernou farebnosťou a rovnako ako prihlásené označenie obsahuje údaj „52 %“). Doplnil však, že všetky uvedené znaky sú v dizajnoch namietateľa v porovnaní s prihláseným označením odlišne graficky vypracované, resp. upravené a odlišne usporiadané, pričom ornamente majú odlišný tvar. Navyše, prihlásené označenie obsahuje prvky „AL“, „CO“ a „0,7l“, ktoré ho od dizajnov namietateľa odlišujú. Naopak dizajny namietateľa obsahujú nápisy „TATRATEA“ a „STRONG ORIGINAL FROM THE HEART OF THE TATRA MOUNTAINS“, ktoré nie sú súčasťou prihláseného označenia. Prvostupňový orgán okrem toho poukázal na fakt, že predmetom ochrany v prípade predmetných dizajnov Spoločenstva je okrem spomínaných znakov celkový vzhľad samotnej fľaše a jej uzáveru a nie len jej grafická úprava. S ohľadom na uvedené konštatoval, že prihlásené označenie ako celok vyvoláva úplne odlišný celkový dojem ako dizajny namietateľa, a preto použitím prihláseného označenia na tovaroch a vo vzťahu k službám, pre ktoré je nárokované, nemôžu byť práva namietateľa ako majiteľa starších dizajnov Spoločenstva dotknuté, a teda nie sú splnené podmienky na úspešné uplatnenie námietok podľa tohto ustanovenia zákona o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil s posúdením podmienok uplatnených námietkových dôvodov.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámény, ako aj pravdepodobnosť

asociácie prihláseného označenia a jeho starších ochranných známkov. Pripomenul, že nízka miera podobnosti označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti kolíznych tovarov. Prvostupňový orgán tiež podľa neho nesprávne uviedol, že tovary „*alkoholické nápoje*“ nie sú tovarmi bežnej spotreby.

Podľa namietateľa si spotrebiteľ nemusí kolízne označenia zamieňať priamo, avšak určitú ich spoločnú časť – známkový motív si spája práve s jeho výrobkami. Na základe toho usúdi, že v prípade prihláseného označenia ide len o označenie inej skupiny výrobkov namietateľa, ktorý dlhodobo úspešne pôsobí na trhu, o čom svedčia jeho ocenenia. Namietateľ tiež poukázal na to, že je majiteľom série ochranných známkov, pričom priemerný spotrebiteľ si už zvykol na jeho známkový motív spočívajúci v písmene „T“. Táto skutočnosť bola podľa namietateľa v konaní preukázaná radom dokladov. Pripomenul, že aj prihlásené označenie spočíva vo vyobrazení písmena „T“.

V súvislosti s ďalším námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach namietateľ vyjadril počudovanie nad tým, že prvostupňový orgán neuznal rad dokladov preukazujúcich nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, príznačnosti a dokonca všeobecnej, ba až svetovej známosti výrobkov označených ako „Tatranský čaj“, resp. „TATRATEA“, súčasťou ktorých je aj vyobrazenie písmena „T“ tvoreného ornamentálnym motívom. Poukázal na to, že prvostupňový orgán priznal, na základe predložených dôkazových materiálov, príznačnosť (pre namietateľa nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť) iba slovnému označeniu „TATRATEA“. Toto označenie sa však podľa slov namietateľa vyskytuje a predáva len na fľašiach s bielym písmenom „T“ tvoreným ornamentálnym motívom, a preto mal prvostupňový orgán posudzovať nezapísané označenie v takej podobe, v akej sa reálne používa, tzn. ako vyobrazenie čiernej fľaše s bielym písmenom „T“ tvoreným ornamentálnym písmom a nápisom „TATRATEA“.

Čo sa týka námietkového dôvodu podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, namietateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že nezobral do úvahy skutočnosť, že prihlásené označenie je len etiketou používanou na fľaši, pričom jeho dizajny Spoločenstva predstavujú dizajn fľaše vrátane etikety. Dominantnými prvkami zapísaných dizajnov namietateľa sú pritom ako tvar fľaše (ktorý sa prihlasovateľ tiež snaží kopírovať), tak aj ornamentálne písmeno „T“ a nápis „TATRATEA“. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že v prípade prihláseného označenia (bez ohľadu na to, či by išlo o samotné etikety alebo by boli tieto umiestnené na fľašiach) dochádza k zámene tak s jeho dizajnmi, ako aj s jeho staršími ochrannými známkami.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil odboru sporových konaní na nové rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 4. júna 2014 uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami namietateľa. Prvostupňový orgán podľa neho v napadnutom rozhodnutí dôsledne rozobral a posúdil všetky aspekty a súvislosti daného prípadu v súlade so zákonnými ustanoveniami a zaužívanou praxou.

V súvislosti s tvrdením namietateľa, že má sériu ochranných známkov s motívom písmena „T“ prihlasovateľ uviedol, že v skutočnosti sa v starších ochranných známkach namietateľa pomenovaných v predmetných námietkach takýto motív vôbec nenachádza. Pri odôvodnení svojej domnienky namietateľ podľa prihlasovateľa zašiel mimo rámec možnosti zákonného posúdenia, keď uviedol, že priemerný spotrebiteľ si už zvykol na známkový motív písmena „T“ tak, ako bolo doložené dokladmi. Prihlasovateľ v tejto súvislosti upozornil na to, že predložené doklady sa netýkali existencie ochranných známkov, ale používania nezapísaných označení.

Ďalej poznamenal, že namietateľom uplatňované práva k nezapísaným označeniam znázorňujúcim písmeno „T“ vytvoreným ornamentálnym motívom síce sú v niektorých dôkazových materiáloch viditeľne naznačené, avšak z týchto dokladov nie je možné zistiť rozsah ich používania pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky a vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, a teda len na základe týchto dokladov v žiadnom prípade nie je možné považovať za preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaných označení spočívajúcich v ornamentálnom písmene „T“ vo vzťahu k tovarom namietateľa.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ označil podaný rozklad za neopodstatnený a navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade tento zamietol, prvostupňové rozhodnutie potvrdil a aby úrad prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známkov v celom rozsahu nárokovovaných tovarov a služieb.

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 napadnuté 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 sa na konanie pred úradom podľa tohto zákona 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 (ďalej len „námietky“) 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. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Podľa § 7 písm. h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom skoršieho práva priemyselného vlastníctva, ak by použitím tohto označenia mohli byť tieto práva dotknuté.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „T 52 % AL CO TEA“, č. spisu POZ 199-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8. februára 2012 prihlasovateľom LIKOS, s. r. o., Bratislavská cesta 39, 931 01 Šamorín, a zverejnená vo vestníku úradu 3. mája 2012 pre tovary „etikety s výnimkou textilných; papierové podložky pod poháre; reklamné, propagačné a informačné materiály patriace do tejto triedy“ v triede 16, „alkoholické nápoje“ v triede 33 a pre služby „reklama a inzercia; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Námietateľ, KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43 Cífer, je majiteľom:

1) kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 4843959 „Karloff TATRA TEA KARLOFF CONCENTRATED Spirit ORIGINAL QUALITY“, ktorá je s právom prednosti od 21. februára 2006 zapísaná

pre tovary a služby v triedach 16, 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie ochrannej známky:



2) slovej ochrannej známky č. 211941 „TATRANSKÝ ČAJ 52% KONCENTRÁT, Liehovina“, ktorá je s právom prednosti od 24. septembra 2004 zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

3) slovej ochrannej známky č. 213883 „GORALSKÝ ČAJ - Liehovina“, ktorá je s právom prednosti od 15. novembra 2004 zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

4) slovej ochrannej známky č. 213096 „Zbojnícky čaj“, ktorá je s právom prednosti od 10. decembra 2004 zapísaná pre tovary a služby v triedach 16, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

5) kombinovanej ochrannej známky č. 213210 „KARLOFF TATRANSKÝ ČAJ KONCENTRÁT Liehovina Original quality“, ktorá je s právom prednosti od 22. decembra 2004 zapísaná pre tovary v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie ochrannej známky:

6) kombinovanej ochrannej známky č. 213211 „KARLOFF GORALSKÝ ČAJ Liehovina Original quality LIMITOVANÁ SÉRIA“, ktorá je s právom prednosti od 22. decembra 2004 zapísaná pre tovary v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie ochrannej známky:

7) kombinovanej ochrannej známky č. 213212 „KARLOFF ZBOJNÍCKY ČAJ Liehovina Original quality LIMITOVANÁ SÉRIA“, ktorá je s právom prednosti od 22. decembra 2004 zapísaná pre tovary v triedach 16 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie ochrannej známky:

8) slovej ochrannej známky č. 218462 „Karpatský čaj“, ktorá je s právom prednosti od 9. marca 2005 zapísaná pre tovary v triedach 16, 32 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

9) slovej ochrannej známky č. 217592 „KARPATEA“, ktorá je s právom prednosti od 1. augusta 2006 zapísaná pre tovary a služby v triedach 33 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

10) kombinovanej ochrannej známky č. 220905 „POĽOVNÍCKY ČAJ Steffan“, ktorá je s právom prednosti od 6. augusta 2007 zapísaná pre tovary v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie ochrannej známky:

Okrem toho namietateľ tvrdil, že je užívateľom slovných nezapísaných označení „TATRATEA“ a „TATRANSKÝ ČAJ“ a kombinovaných nezapísaných označení vyobrazených nižšie, ktoré sú podobné s prihláseným označením a ktoré používaním na území Slovenskej republiky nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby, a to pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Vyobrazenie kombinovaných nezapísaných označení:



Namietateľ je tiež majiteľom práv k zapísaným dizajnom Spoločenstva č. 1633694-0001 až 1633694-0005 s dátumom práva prednosti a zápisu z 9. novembra 2009 (zapísanými pre „fľaše“ v triede 09.01 medzinárodného triedenia pre priemyselné dizajny).

Vyobrazenia zapísaných dizajnov Spoločenstva:

RCD 1633694-0001 RCD 1633694-0002 RCD 1633694-0003 RCD 1633694-0004 RCD 1633694-0005



Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie jednotlivých uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a), f) a h) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil pravdepodobnosť zámenny, ako aj pravdepodobnosť asociácie medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami.

Pravdepodobnosť zámenny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný 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 zámenny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámenny 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 a služieb, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti, resp. podobnosti kolíznych tovarov a služieb (pozn. prvostupňový orgán konštatoval nepodobnosť tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb iba s tovarmi starších ochranných známk č. 211941, 213883 a 220905), proti tomuto namietateľ nemal žiadne výhrady, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať z tohto záveru.

Prvostupňový orgán pri hodnotení podobnosti kolíznych označení v danom prípade postupoval tak, že najskôr porovnal prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou Spoločenstva č. 4843959, na základe čoho dospel k záveru, že tieto označenia sú ako celok vizuálne a foneticky nepodobné a sémanticky sú, vďaka prítomnosti spoločného slovného prvku „TEA“, v určitej miere podobné.

Následne vykonal porovnanie prihláseného označenia spoločne s ostatnými staršími ochrannými známkami, pričom konštatoval ich vizuálnu a fonetickú nepodobnosť. V súvislosti so sémantickým hľadiskom priznal porovnávaným označeniam určitú mieru podobnosti, pretože tak prihlásené označenie, ako aj staršie ochranné známky obsahujú okrem iných, odlišných prvkov, aj významovo zhodný slovný prvok „TEA“, „ČAJ“. Jedinú výnimku tvorí staršia slovná ochranná známka č. 217592, pri porovnaní s ktorou prihlásené označenie nepovažoval za podobné ani zo sémantického hľadiska, a to z dôvodu, že oddeľovanie posledných troch písmen zo slova „KARPATEA“ predstavujúceho staršiu ochrannú známku, keď začiatočná časť netvorí slovo s konkrétnym významom, je v prípade relevantného slovenského spotrebiteľa nepravdepodobné.

Vzhľadom na to, že samotné posúdenie podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk tiež nebolo podaným rozkladom spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade sa ani týmto nebude bližšie zaoberať a v danom prípade bude vychádzať z jednotlivých posúdení uvedených v napadnutom rozhodnutí.

Namietateľ vyjadril nesúhlas len s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámery a pravdepodobnosti asociácie, pričom poukázal na tzv. „kompenzačný“ princíp, v zmysle ktorého môže byť nižšia miera podobnosti označení kompenzovaná vyššou mierou podobnosti tovarov alebo služieb. Doplnil tiež, že tovary „alkoholické nápoje“ v súčasnosti sú, na rozdiel od tvrdenia prvostupňového orgánu, tovarmi bežnej spotreby.

Ako už bolo uvedené vyššie, v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, je potrebné prihliadať na viaceré aspekty. Jedným z nich je i miera pozornosti relevantného okruhu spotrebiteľov. Miera pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie kolíznych tovarov alebo služieb. Vo všeobecnosti platí, že čím je miera pozornosti relevantného spotrebiteľa vyššia, tým menšia je pravdepodobnosť zámery a naopak. V danom prípade kolízne tovary a služby predstavujú alkoholické nápoje a s nimi súvisiaci papiernický tovar a obchodné a propagačné služby. Namietateľ vyjadril nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu, že nejde o tovary a služby dennej, bežnej spotreby, pričom zastával názor, že alkoholické nápoje sú v súčasnosti tovarmi bežnej spotreby. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že skutočnosť, či alkoholické nápoje vnímame ako tovary bežnej spotreby alebo nie, nie je v tomto prípade rozhodujúca. Podstatné je, ako to správne uviedol aj prvostupňový orgán, že relevantnou verejnosťou na území Slovenskej republiky vo vzťahu k týmto tovarom je nesporne široká spotrebiteľská verejnosť, tzn. nie úzky okruh odborníkov z určitej oblasti. Táto široká spotrebiteľská verejnosť (má sa na mysli bežný, priemerný konzument alkoholických nápojov, nie alkoholik), bez ohľadu na to, ako často nakupuje dotknuté tovary, venuje ich kúpe prinajmenšom priemernú, teda nie nízku pozornosť, čo je dané povahou týchto tovarov (relatívne vyššia cena; dôraz na kvalitu; keďže alkoholické nápoje sa nakupujú pri určitej príležitosti, dôraz sa obvyčajne kladie tiež na výber druhu alkoholu a pod.). Z uvedeného vyplýva, že kolízne tovary, ako sú alkoholické nápoje a s nimi súvisiace tovary a služby, sú určené najmä priemernému spotrebiteľovi, ktorý je primerane dobre informovaný, primerane pozorný a obozretný a ktorého stupeň pozornosti je priemerný.

V súvislosti s odkazom namietateľa na tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého nižšia miera podobnosti kolíznych označení môže byť vyvážená vyššou mierou podobnosti kolíznych tovarov alebo služieb a naopak, je potrebné uviesť, že tento princíp nie je možné zovšeobecňovať alebo ho nadradzovať nad ostatné faktory, ktoré v danom prípade zohrávajú pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery rovnako dôležitú úlohu. Takým je okrem iného skutočnosť, že samotné kolízne označenia boli posúdené ako podobné len sémanticky alebo vôbec. Navyše, sémantická podobnosť spočíva výlučne v slovných prvkoch „TEA“/„ČAJ“, ktoré v mysli spotrebiteľa evokujú vlastnosti príslušných tovarov – alkoholických nápojov, ako napríklad ich obsah (zložku), čajovú arómu, farbu, príchuť a pod. Vo všeobecnosti pritom platí, že prvky, ktoré naznačujú určité vlastnosti tovarov alebo služieb majú len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, čo znamená, že spotrebiteľia im nevenujú pri orientácii na trhu toľko pozornosti ako iným, dištinktívnym prvkom označení. Okrem toho stojí za zmienku, že sémanticky zhodné slovné prvky „TEA“/„ČAJ“ nie sú v porovnávaných označeniach nijako zvlášť vizuálne výrazné, t. j. dominantné, čo by im mohlo zabezpečiť, že by im spotrebiteľia venovali väčšiu pozornosť.

V predmetnom prípade tiež nemožno opomíňať skutočnosť, že prihlásené označenie je kombinované a okrem slovného prvku „TEA“ obsahuje ďalšie dištinktívne prvky, najmä štylizované a zdobené písmeno „T“. Je potrebné zdôrazniť, že prihlásené označenie nie je vizuálne (a ani foneticky) podobné so žiadnou zo starších kombinovaných ochranných známk, pričom porovnávané označenia sa od seba odlišujú v dostatočnej miere, a to najmä svojou štylizáciou, umiestnením jednotlivých slovných a obrazových prvkov, a v neposlednom rade farebnosťou, takže relevantný, primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ tieto označenia bez problémov odlíši. To isté platí aj v prípade porovnania prihláseného označenia so staršími, výlučne slovnými ochrannými známkami, čo má za následok neexistenciu pravdepodobnosti zámery. Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade pri celkovom zhodnutí pravdepodobnosti zámery prevažuje vplyv faktorov v neprospech pravdepodobnosti zámery (nízka miera podobnosti porovnávaných označení, táto navyše spočíva v prvku s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, prítomnosť ďalších, dištinktívnych prvkov, ktoré umožnia spotrebiteľovi kolízne označenia od seba bez problémov odlíšiť, pozornosť relevantného okruhu spotrebiteľov je dostatočne vysoká na to, aby si kolízne označenia nezamenili) nad faktormi v jej prospech (zhodnosť, resp. podobnosť kolíznych tovarov a služieb). Berúc do úvahy uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade odôvodnený záver, že v predmetnom prípade pri konštatovanej priemernej pozornosti spotrebiteľov ani zhodnosť, resp. podobnosť tovarov a služieb nedokáže kompenzovať nedostatočnú mieru podobnosti posudzovaných označení, resp. existenciu ďalších spomínaných faktorov pôsobiacich v neprospech pravdepodobnosti zámery.

Namietateľ v podanom rozklade ďalej argumentoval tým, že aj keď si spotrebiteľ kolízne označenia nemusí zamieňať priamo, predsa len sa bude domnievať, že tovary označené prihláseným označením a tovary označené staršími ochrannými známkami pochádzajú od toho istého subjektu. Namietateľ teda tvrdí, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť asociácie. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Pravdepodobnosť asociácie sa nelíši od pravdepodobnosti zámény, nie je jej alternatívou, ale slúži na definovanie jej rozsahu. Konkrétne sa posudzuje, či existuje pravdepodobnosť zámény pokiaľ ide o obchodný pôvod tovarov alebo služieb. Hlavným predpokladom pre konštatovanie pravdepodobnosti asociácie je, že porovnávané označenia, resp. ochranné známky obsahujú spoločný dištinkatívny prvok, na základe ktorého si spotrebiteľ medzi nimi vytvorí spojitosť. Vo všeobecnosti platí, že nie je možné presne určiť, aká veľká musí byť spojitosť medzi porovnávanými označeniami, aby bolo možné konštatovať pravdepodobnosť asociácie. V každom prípade je dôležité určiť, či sa spotrebiteľ na základe určitých podobností medzi porovnávanými označeniami môže nazdávať, že pochádzajú od jedného subjektu. Toto spojenie (asociácia) medzi označeniami musí byť takého charakteru, že spotrebiteľ skutočne nadobudne dojem, že nimi označené tovary alebo služby majú rovnaký obchodný pôvod.

Namietateľ tvrdil, že vďaka určitej časti starších ochranných znáмок – známkovému motívu spočívajúcemu v písmene „T“ príznačnému pre jeho výrobky, sa bude spotrebiteľ domnievať, že tovary označené prihláseným označením a tovary označené staršími ochrannými známkami pochádzajú od toho istého subjektu. Orgán rozhodujúci o rozklade však upozorňuje na to, že staršie ochranné známky namietateľa, na základe ktorých bol uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, žiadny takýto prvok v tvare ornamentálneho písmena „T“ neobsahujú, čo znamená, že uvedené tvrdenie o existencii spoločného známkového motívu starších ochranných znáмок a prihláseného označenia je potrebné považovať za nedôvodné.

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že jediným (aj to len sémanticky) spoločným prvkom kolíznych označení je v danom prípade slovný prvok „TEA“/„ČAJ“, ktorý však, ako bolo uvedené vyššie, má vo vzťahu k tovarom, pre ktoré sú ochranné známky zapísané, resp. v prípade prihláseného označenia nárokované, nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Keďže tento prvok nie je možné považovať za prvok príznačný pre namietateľa, nie je pravdepodobné, že by sa spotrebiteľ domnieval, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa alebo od subjektu s ním ekonomicky prepojeného. S ohľadom na uvedené je potrebné vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie, čo znamená, že neboli splnené podmienky pre úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach ako to v napadnutom rozhodnutí už uviedol aj prvostupňový orgán.

Čo sa týka uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, namietateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že neuznal za dostatočné jeho doklady preukazujúce nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, resp. ako sám uviedol všeobecnej, ba až svetovej známosti nezapísaných označení „Tatranský čaj“, resp. „TATRATEA“, súčasťou ktorých je vyobrazenie písmena „T“ vyobrazeného ornamentálnym motívom. V súvislosti so stanoviskom prvostupňového orgánu, ktorý na základe predložených dokladov priznal príznačnosť pre namietateľa len výlučne slovnému označeniu „TATRATEA“, poukázal na fakt, že toto nezapísané označenie sa reálne v obchode používa znázornené na čiernej fláši spolu s bielym ornamentálnym písmenom „T“, pričom túto skutočnosť prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí nezohľadnil.

Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, možno vo všeobecnosti uviesť, že namietateľ je v takomto prípade, okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení a zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu mu vzniklo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to takým používaním na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre tovary a služby používateľa, t. j. namietateľa, a toto používanie nemá iba miestny dosah. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti (namietateľ použil ekvivalentný pojem „príznačnosť“) je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby. Pri hodnotení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania označenia.

Používanie nezapísaného označenia je možné preukázať dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod.

Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia pre konkrétne tovary alebo služby vo vzťahu k územia Slovenskej republiky a musia sa viazať na osobu namietateľa.

S cieľom preukázať nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaných označení pre tovary poskytované namietateľom tento v rámci predmetného konania predložil výpis z internetovej stránky <http://www.karloff.sk/sk/o-nas/ocenenia/> obsahujúci zoznam ocenení namietateľa za obdobie rokov 2012 - 2006:

- 1) WORLD SPIRITS AWARD DIPLOMA 2012 – Gold, Rakúsko, za „TATRATEA“,
- 2) cena DANUBIUS GASTRO 2012, Bratislava, za „Tatratea – Tatranský čaj, rad čajovo – bylinných likérov“,
- 3) uznanie v celoštátnej súťaži Národná cena za dizajn 2011, Bratislava, obalu „TATRATEA tatranský čaj“,
- 4) United vodka competition 2011, Cannes, Francúzsko – zlatá medaila za kvalitu a strieborná medaila za dizajn pre „TATRATEA 52 %“,
- 5) International taste and quality institute 2011, Brusel, Belgicko, Superior taste award s dvomi hviezdikami za kvalitu pre „TATRATEA 52 % Original“,
- 6) World spirit competition 2011, San Francisco, USA, hodnotenie kvality, zlatá medaila pre „TATRATEA 42 %“ a strieborná medaila pre „TATRATEA 62 %“,
- 7) Bronzová medaila v kategórii „Speciality“ z BTI v Chicagu, USA, pre „TATRATEA 52 % Original“ za rok 2010,
- 8) Najlepší produkt pre HORECA a gastronómiu, 2010, Krakov, Poľsko, za produkt „TATRATEA“,
- 9) Zlatá medaila pentawards 2010 za dizajn „TATRATEA“,
- 10) Red dot design award 2010 za dizajn „TATRATEA“,
- 11) SIAL Trends and Innovations Award 2010 pre „TATRATEA rad“,
- 12) Bronze medal – International spirits challenge 2010, Londýn, Veľká Británia, pre „TATRATEA rad“ v kategórii design & packaging,
- 13) Bronzová medaila – European design awards 2010 pre „Tatranský čaj – Tatratea“,
- 14) SUPERIOR TASTE AWARD 2010, Brusel, Belgicko, pre „TATRATEA 52 % Original“,
- 15) Zlatý klinec 2010 pre „TATRATEA radu“,
- 16) Zlatá medaila – Best drink 2010, Kiev, Ukrajina, pre „TATRATEA 52 % Original“,
- 17) Obalový oskar 2010, Slovinsko, pre „TATRATEA“,
- 18) Medaila – International spirits challenge 2010 Londýn, Veľká Británia, pre „TATRATEA 52 % Original“,
- 19) Cena DANUBIUS GASTRO 2009, Bratislava, pre „Tatranský čaj 52 % Original“,
- 20) Interdrink 2008 Moskva, ocenenie pre „Tatranský čaj 52 %“,
- 21) Interdrink 2006 Moskva ocenenie pre „Tatranský čaj“.

Ako vyplýva z vyššie uvedených informácií, dôkazná povinnosť preukázania, že nezapísané označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť, teda, inými slovami, stalo sa príznačným pre tovary alebo služby určitého subjektu, spočíva v preskúmanom prípade na namietateľovi. Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti označenia pre účely § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach predpokladá používanie označenia v takom rozsahu, ktorý zabezpečí, že spotrebiteľ bude dané označenie vnímať ako pochádzajúce výlučne od jedného subjektu. Takéto používanie musí namietateľ preukázať dostatočnými dôkazovými materiálmi. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach nemôže presne stanoviť rozsah, aké množstvo dôkazových materiálov má namietateľ pre úspešné splnenie podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia predložiť, ale je na správnej úvahe úradu, aby posúdil, či dôkazové materiály sú takej povahy a množstva, že na ich základe možno konštatovať, že označenie bolo na trhu skutočne používané v takom rozsahu, že si takto označené tovary alebo služby spotrebiteľ spája výlučne s osobou namietateľa. Pri hodnotení dôkazových materiálov je potrebné postupovať individuálne s prihliadnutím na osobitosti a špecifiká každého prípadu. Zákon pritom jasne stanovuje podmienku, že používanie sa musí viazať k územia Slovenskej republiky. Z vyššie uvedených namietateľom predložených dôkazových materiálov túto podmienku spĺňajú iba dôkazy označené v tomto rozhodnutí ako č. 2, 3, 15 a 19. Všetky ostatné ocenenia sa týkali územia mimo Slovenskej republiky, čo znamená, že sú pre dané konanie irelevantné.

Okrem toho dôležitú úlohu pri hodnotení dôkazových materiálov zohráva povaha tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým je nezapísané označenie používané (napríklad v prípade drahých tovarov bude pre

nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti postačujúce menšie množstvo dôkazových materiálov a naopak, v prípade tovarov bežnej každodennej spotreby bude potrebné preukázať väčší rozsah používania). Berúc do úvahy skutočnosť, že predmetné namietané nezapísané označenia majú byť používané vo vzťahu k tovarom „alkoholické nápoje“, teda tovarom, ktorých predajnosť na území Slovenskej republiky je relatívne vysoká, predpokladá sa, že preukázaný objem používania nezapísaných označení by mal byť adekvátny tomuto množstvu.

Ďalej je potrebné poukázať na to, že dôkazové materiály musia preukazovať skutočnosť, že práve relevantný okruh spotrebiteľov, v danom prípade široká spotrebiteľská verejnosť, si nezapísané označenia na základe ich používania v obchodnom styku spája s tovarmi alebo službami namietateľa. Z dôkazových materiálov predložených v predmetnom prípade namietateľom však nie je zrejmé, v akom rozsahu boli výrobky označené nezapísanými označeniami prítomné na slovenskom trhu. Aj keď je pravdou, že na výstavách, resp. súťažiach sa s príslušnými tovarmi tiež stretne určitý okruh spotrebiteľov, z pohľadu povahy predmetných tovarov, a teda predpokladaného skôr väčšieho objemu ich predaja/používania, je potrebné počet návštevníkov výstavy považovať za zanedbateľný. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že z dôkazových materiálov, ktoré sa týkali územia Slovenskej republiky, sa jedine dôkaz č. 15 skutočne vzťahuje na nezapísané označenia – vyobrazenie čiernej fľaše s bielym ornamentálnym písmenom „T“ a nápisom „TATRATEA“, resp. vyobrazenie bieleho ornamentálneho písmena „T“ na čiernom podklade.

Z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade je potrebné namietateľom predložené dôkazové materiály o používaní nezapísaných označení považovať za nedostatočné, a to najmä z hľadiska preukázaného rozsahu používania na relevantnom území Slovenskej republiky a vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti. Zákon ukladá úradu povinnosť preskúmať predložené dôkazové materiály každý samostatne a všetky v ich vzájomných súvislostiach. V danom prípade je orgán rozhodujúci o rozklade toho názoru, že predložené získané ocenenia nie je možné považovať za dostatočné na to, aby bolo možné podmienku ustanovenia § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti považovať za splnenú. Napriek tomu, že ocenenia udelené výrobkom namietateľa svedčia o tom, že tieto sú najmä odbornou verejnosťou považované za kvalitné, resp. vysoko hodnotené pre originalitu či kvalitu spracovania obalového dizajnu, záver o tom, že nezapísané označenia sa len vďaka týmto oceneniam (bez podpory ďalších dôkazov) stali príznačnými, tzn. nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť pre namietateľa, by bol čisto špekulatívny a nepodložený. Orgán rozhodujúci o rozklade preto na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva stanovisko, že namietateľ predloženými dôkazovými materiálmi nepreukázal spomínanú zákonnú podmienku vo vzťahu k žiadnemu z nezapísaných označení, na ktorých založil podané námietky, t. j. ani v prípade slovného označenia „TATRATEA“. Keďže namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaných označení spočívajúcich vo vyobrazení fľaše s nápisom „TATRATEA“, resp. v ornamentálnom vyobrazení písmena „T“ pre jeho tovary a služby, nesplnil jednu z kumulatívnych podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, a preto sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že ani námietkam uplatneným z tohto dôvodu nie je možné vyhovieť.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach, namietateľ odmietol záver prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie ako celok vyvoláva úplne odlišný celkový dojem ako dizajny namietateľa, pričom naopak vyjadril presvedčenie, že prihlásené označenie predstavujúce etiketu je zameniteľné s jeho dizajnmi.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že dizajny Spoločenstva namietateľa sú stelesnené vo fľašiach (ktoré obvykle slúžia ako obaly na nápoje, pričom nie je možné vylúčiť ich použitie pre potreby alkoholických nápojov) a prihlásené označenie je nárokované okrem iného pre tovary „alkoholické nápoje“.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej poukazuje na to, že ustanovenie zákona o ochranných známkach upravujúce predmetný námietkový dôvod uvádza len všeobecnú definíciu, v akom prípade môže byť prihlásené označenie na základe námietok zamietnuté (ak by boli dotknuté práva majiteľa iného skoršieho priemyselného práva), avšak bližšie nešpecifikuje, za akých okolností k takejto situácii môže dôjsť. Je však potrebné vychádzať z toho, že do rozsahu ochrany, ktorý majiteľovi dizajnu Spoločenstva vyplýva z jeho zápisu do registra, patrí každý dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem. S ohľadom na uvedené je potrebné posúdiť, či celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa prihlásené označenie, je odlišný od celkového dojmu, ktorý u neho vyvolávajú zapísané dizajny Spoločenstva namietateľa.

Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí správne zhrnul a popísal znaky, ktorými sa vyznačuje vonkajšia úprava zapísaných dizajnov Spoločenstva namietateľa. Pokiaľ ide o zapísaný dizajn č. 1633694-0001, uviedol, že:

- nosná časť fľaše je vytvorená z nepriehľadného materiálu kovového vzhľadu zelenej farby, pričom má tvar valca, ktorý sa vo vrchnej časti smerom k ústiю zužuje tak, že vrchná časť fľaše má tvar polgule,
- uzáver fľaše je z materiálu lesklého vzhľadu striebornej farby, pričom je tvorený vyššou časťou, nad ktorou je nižšia širšia časť, obidve tvaru valca, na nižšej časti sa nachádzajú ryhy na lepšie uchopenie uzáveru,
- na fľaši je v hornej polovici veľké biele písmeno „T“ vytvorené z ornamentov,
- v dolnej polovici fľaše, pod písmenom „T“, sú nápisy „32 %“ (tmavozelenej farby, symbol „%“ je vytvorený tiež za pomoci ornamentov), „TATRATEA“ (bielej farby, je napísaný približne 3-násobne menšími písmenami ako spomínané písmeno „T“) a „STRONG ORIGINAL FROM THE HEART OF THE TATRA MOUNTAINS“ (tmavozelenej farby, je napísaný približne 4-násobne menšími písmenami ako nápis „TATRATEA“). Jeho časti „STRONG“, „ORIGINAL“, „FROM“, „THE HEART“, „OF THE TATRA“ a „MOUNTAINS“ sú umiestnené pod sebou, pričom na ľavej strane sú zarovnané s nápisom „TATRATEA“. Nápis „32 %“ je napísaný tiež o niečo menšími znakmi ako nápis „TATRATEA“ a je umiestnený uprostred nad nápisom „TATRATEA“.

Ostatné dizajny namietateľa majú rovnaké vonkajšie znaky ako dizajn Spoločenstva č. 1633694-0001 s tým rozdielom, že nosná časť fľaše dizajnu Spoločenstva č. 1633694-0002 je vytvorená z priehľadného materiálu lesklého vzhľadu žltej farby, dizajnu Spoločenstva č. 1633694-0003 z nepriehľadného materiálu lesklého vzhľadu čiernej farby, dizajnu Spoločenstva č. 1633694-0004 z nepriehľadného materiálu kovového vzhľadu fialovej farby a dizajnu Spoločenstva č. 1633694-0005 z nepriehľadného materiálu lesklého vzhľadu striebornej farby. Ďalej sa odlišujú tým, že v dolnej polovici fľaše, pod písmenom „T“ namiesto nápisu 32 % tmavozelenej farby, je v dizajne Spoločenstva č. 1633694-0002 nápis 42 % tmavožltej farby, v dizajne Spoločenstva č. 1633694-0003 nápis 52 % svetlohnedej farby, v dizajne Spoločenstva č. 1633694-0004 nápis 62 % svetlofialovej farby a v dizajne Spoločenstva č. 1633694-0005 nápis 72 % tmavej farby, pričom rovnakej farby je vždy aj nápis „STRONG ORIGINAL FROM THE HEART OF THE TATRA MOUNTAINS“.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe porovnania dizajnov Spoločenstva namietateľa s prihláseným označením dospel k záveru, že tieto pôsobia z pohľadu informovaného užívateľa odlišným celkovým dojmom. Uvedené vyplýva predovšetkým z toho, že dizajny namietateľa je potrebné vnímať ako celok (ako súbor všetkých prvkov a znakov, tzn. tvaru a farby fľaše, vrátane vrchnáku, ornamentálneho vyobrazenia písmena „T“, nápisu „TATRATEA“) a samotná prítomnosť ornamentálneho motívu písmena „T“ nezakladá z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade takú podobnosť porovnávaných dizajnov s prihláseným označením, aby bolo možné konštatovať zásah do práv z nich vyplývajúcich. Okrem toho, aj keď orgán rozhodujúci o rozklade nepopiera, že ornamentálne vyobrazenie písmena „T“ je na dizajnoch namietateľa neprehliadnuteľne prítomné, rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na skutočnosť, že ornamentálne vyhotovenie tohto obrazového motívu je v porovnaní s prihláseným označením značne odlišné. Preto, ako už bolo uvedené, samotný fakt, že prihlásené označenie predstavuje písmeno „T“ a zároveň je písmeno „T“ (aj keď v inom vyhotovení) prítomné aj na zapísaných dizajnoch namietateľa, nie je dostatočný na to, aby mohlo dôjsť k zásahu do jeho práv ako majiteľa zapísaných dizajnov, a teda podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. h) zákona o ochranných známkach nemožno v predmetnom prípade považovať za naplnené.

Orgán rozhodujúci o rozklade k argumentu namietateľa, že prihlásené označenie predstavuje etiketu, ktorá bude umiestnená na fľaši, uvádza, že aj keď je zrejmé, že prihlásené označenie má byť používané na označovanie alkoholických nápojov (pre ktoré je aj okrem iného prihlásené), ktoré sú obvykle predávané vo fľašiach, celkový dojem, ktorý bude u informovaného užívateľa vyvolávať prihlásené označenie bude odlišný v porovnaní s dizajnmi namietateľa, ktorých vonkajšie znaky, ako bolo uvedené, predstavuje okrem iných aj špecifický vzhľad (tvar a farba) samotnej fľaše. Pokiaľ namietateľ tvrdí, že sa prihlasovateľ snaží pri používaní prihláseného označenia na trhu vyvolávať nebezpečenstvo zámieny tým, že sa snaží kopírovať aj vzhľad fľaše namietateľa, táto skutočnosť (spôsob používania prihláseného označenia na trhu) nemôže byť predmetom posúdenia v konaní o námietkach pred úradom, nakoľko posúdenie nekalej súťaže patrí výlučne do právomoci súdov.

Z uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade nezávisle na sebe posúdili podané námietky v rozsahu podaného rozkladu a dospeli k záveru, že neboli naplnené podmienky

ani jedného z uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. a), f) a h) zákona o ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. 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.
Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica

II.
Ing. Ladislav Beleščák
BELEŠČÁK & PARTNERI
Nám. Slobody č. 6
921 01 Piešťany