



Banská Bystrica 7. marca 2016
POZ 631-2014 II/11-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. júla 2015 namietateľom Ignáčom B., Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 631-2014/N-71-2015/Lut. z 2. júna 2015 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „LE & CO Poctivá šunka LE&CO špeciál“, č. spisu POZ 631-2014, do registra ochranných známkov, prihlasovateľa LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s. r. o., Poděbradská 606, 250 69 Jirny, Česká republika, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Petrom Kubínym, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (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) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 631-2014/N-71-2015/Lut. z 2. júna 2015 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 631-2014/N-71-2015/Lut. z 2. júna 2015 (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 „LE & CO Poctivá šunka LE&CO špeciál“, č. spisu POZ 631-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známkov. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a týkali sa tovaru „šunka“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil tým, že majiteľom staršej ochrannej známky č. 233758 „POCTIVÁ“ (ďalej „staršia ochranná známka“) so skorším právom prednosti, pričom vyjadril názor, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny.

V prvostupňovom rozhodnutí úrad konštatoval, že v danom prípade na strane spotrebiteľskej verejnosti nemožno predpokladať, že by dochádzalo k zámene porovnávaných označení, resp. k vyvolaniu asociácie medzi nimi. Uvedené vyplynulo z toho, že konštatovaná podobnosť medzi porovnávanými označeniami z jednotlivých hľadísk, resp. ich čiastočná fonetická podobnosť a sémantická podobnosť sú založené na zhode v slovnom prvku „POCTIVÁ“. Prvostupňový orgán považoval tento slovný prvok len za pochvalný prvok, ktorý vo vzťahu k napadnutému tovaru „šunka“ vytvára obraz o jeho kvalite, a preto uvedenú podobnosť kolíznych označení nepovažoval za takú, ktorá by mohla vyvolávať nebezpečenstvo pravdepodobnosti ich zámieny. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že odlišné slovné, ako aj grafické prvky a celková kompozícia porovnávaných označení sú spôsobilé vyvolať ich odlišný celkový vnem, ktorý nie je možné prekonať ani konštatovanou zhodou kolíznych tovarov v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom pochybnil posúdenie pravdepodobnosti zámieny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Nestotožnil sa s hodnotením slovného prvku „POCTIVÁ“ ako prvku, ktorý

má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa názoru namietateľa slovo „POCTIVÁ“ vo vzťahu ku kolíznemu tovaru „šunka“ nevyjadruje žiadnu špecifickú vlastnosť tohto tovaru, ani informáciu o jeho povahe či kvalite, a je preto vo vzťahu k danému tovaru fantazijným označením.

Rovnaký názor bol podľa namietateľa vyjadrený aj v rozsudku Okresného súdu Bratislava I z 13. februára 2015, č. k. 28CbPv/5/2014-75, vo veci nekalej súťaže a porušovania práv k staršej ochrannej známke, ktorá bola porovnávaná s označeniami obsahujúcimi okrem iných prvkov aj slovné spojenie „POCTIVÁ PRAŽSKÁ ŠUNKA“, pričom išlo o označenia používané na obale tovaru „šunka“. Namietateľ v danej súvislosti poukázal na stranu 9 uvedeného rozsudku, kde súd uviedol, že konanie žalovaného vykazuje znaky skutkovej podstaty vyvolávania nebezpečenstva zámeny podľa § 47 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej „Obchodný zákonník“). Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že súd musel mať logicky za preukázané, že zhodný slovný prvok „Pocitivá“ má rozlišovaciu spôsobilosť.

Namietateľ ďalej citoval § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), v zmysle ktorého, ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takýmto rozhodnutím viazaný. Okrem toho poukázal aj na rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSSR z 9. júla 1965, sp. zn. 4 Cz 95/95, uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod číslom 61/1965 (citované napr. v uznesení Najvyššieho súdu Českej republiky z 29. novembra 2001, sp. zn. 20 Cdo 2824/99 alebo v rozsudku Najvyššieho súdu Českej republiky z 12. marca 2013, sp. zn. Cdo 923/2011), v ktorom sa konštatuje, že „posúdenie predbežnej otázky sa nemôže v žiadnom prípade vyjadriť formou výroku, ale môže sa prejaviť len v spôsobe rozhodnutia o návrhu vo veci samej“. Za takúto predbežnú otázku namietateľ v preskúmanom prípade považoval to, či slovný prvok „Pocitivá“ má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom „šunka“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Vyjadril názor, že uvedeným rozsudkom Okresného súdu Bratislava I bola táto predbežná otázka zodpovedaná v tom zmysle, že tento prvok má rozlišovaciu spôsobilosť, inak by súd podľa neho nemohol rozhodnúť vo veci samej. Namietateľ v súvislosti s uvedeným dodal, že ustanovenie § 40 ods. 1 správneho poriadku nie je ustanovením vylúčeným v zmysle § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, a preto je úrad vyššie uvedeným rozsudkom súdu viazaný.

Podľa namietateľa je teda pri posúdení existencie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení potrebné vychádzať z toho, že slovný prvok „Pocitivá“ má rozlišovaciu spôsobilosť. Namietateľ zdôraznil, že staršia ochranná známka je ako celok obsiahnutá v prihlásenom označení z fonetického a sémantického hľadiska, pričom na uvedenom nemení nič ani čiastočná vizuálna odlišnosť, ktorú namietateľ nepopieral. Navyše pri komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámeny je podľa namietateľa potrebné vziať do úvahy zhodnosť tovarov prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to najmä s ohľadom na rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97 Canon, v zmysle ktorého zhodnosť tovarov definitívne vyvažuje aj čiastočné rozdiely medzi označeniami z vizuálneho hľadiska.

V odôvodnení rozkladu namietateľ taktiež upozornil, že na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach stačí, aby medzi porovnávanými označeniami existovalo riziko pravdepodobnosti asociácie. Podľa neho je nepochybné, že práve dominantný slovný prvok „Pocitivá“ bude vyvolávať asociáciu medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné. Prvostupňový orgán pritom pravdepodobnosť asociácie vylúčil len na základe nesprávneho posúdenia predbežnej otázky týkajúcej sa rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „Pocitivá“. Vzhľadom na zodpovedanie tejto predbežnej otázky súdom je podľa namietateľa potrebné tomuto slovnému prvku priznať rozlišovaciu spôsobilosť, čím sa možnosť asociácie kolíznych označení stane očividnou.

Vyjadril tiež presvedčenie, že pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámeny je nutné kolízne označenia posúdiť vždy vo vzťahu k prihláseným, resp. zapísaným tovarom, a treba špecificky prihliadať na distribučné kanály, ktorými sa takéto tovary budú dostávať k spotrebiteľom. V tejto spojitosti namietateľ zdôraznil, že mäsové výrobky bývajú väčšinou predávané prostredníctvom pultového predaja, pri ktorom sa nikdy nevyužívajú grafické reprodukcie označení, ale len transkripcie v štandardizovanom type písma. Ak by prvostupňový orgán zohľadnil tieto distribučné kanály, musel by podľa namietateľa konštatovať oveľa väčšiu pravdepodobnosť zámeny medzi porovnávanými označeniami.

To, že prvostupňový orgán nezobral do úvahy spôsob, akým sa tovary prihláseného označenia predávajú a distribuujú, je podľa názoru namietateľa v rozpore s rozsudkom Súdneho dvora z 22. septembra 1999 vo

veci C-342/97 Lloyd Shufabrik Meyer, ods. 27, v zmysle ktorého má úrad pri posudzovaní podobnosti označení zobrat' do úvahy príslušné kategórie tovarov a služieb a tiež okolnosti, za ktorých sú uvádzané na trh. Prvostupňový orgán teda pochybil, keď neprihliadol na argument namietateľa, že pri pultovom predaji sa grafické prvky označení nikdy nereprodukovujú.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ záverom navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že námietkam vyhovie a prihlášku ochrannej známky č. spisu POZ 631-2014 zamietne. Alternatívne navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie s tým, že ho zaviazá posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť slovného prvku „Poctivá“ v zmysle vyššie uvedeného rozsudku Okresného súdu Bratislava I.

Prihlasovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 25. januára 2016 s argumentáciou uvedenou v odôvodnení rozkladu nestotožnil.

Uviedol, že namietateľom predložený rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 13. februára 2015, č. k. 28CbPv/5/2014-75, nesúvisí s predmetným konaním, teda nie je relevantný a už vôbec nie je záväzný pre úrad. Súd v uvedenom rozsudku dospel k záveru, že dochádza k porušovaniu ochrannej známky žalobcu (v predmetnom konaní staršej ochrannej známky), nakoľko žalovaný predáva mäsové výrobky s označením zameniteľným s touto ochrannou známkou. Úlohou súdu nebolo určiť, či ochranná známka žalobcu má rozlišovaciu spôsobilosť, ale súd mal rozhodnúť o rozsahu jej ochrany. Podľa prihlasovateľa je zrejmé, že žalobca (v preskúmanom prípade namietateľ) sa účelovo zaoberal rozlišovacou spôsobilosťou jeho ochrannej známky tak, aby táto navodzovala rozsah ochrany slovnej ochrannej známky „POCTIVÁ“. Vzhľadom na minimálnu obhajobu žalovanej si súd pre svoje rozhodnutie osvojil len argumenty predložené žalobcom.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval, že namietateľ zavádza, keď z uvedeného rozsudku, v ktorom sa súd nevyjadroval k rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky žalobcu, nepriamo vyvodzuje tvrdenie, že slovný prvok „Poctivá“ má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom „šunka“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že tento slovný prvok sám osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre žiadne tovary alebo služby, nakoľko ide o označenie pochvalné, určujúce len kvalitu výrobku, čím spotrebiteľ dostane informáciu o kvalite predávaného výrobku, avšak na jeho základe nie je schopný rozlíšiť, od ktorého výrobcu daný výrobok pochádza. Pokiaľ by bol namietateľ presvedčený, že výlučne slovné označenie „Poctivá“ má rozlišovaciu spôsobilosť, podal by prihlášku slovnej ochrannej známky v bežnom písme.

Podľa prihlasovateľa bola forma prevedenia staršej ochrannej známky zvolená tak, aby vyhovovala podmienkam na zápis do registra ochranných známk, pričom navodzuje dojem slovného označenia „POCTIVÁ“ v bežnom písme, ktoré nemôže byť zapísané ako ochranná známka pre žiadne tovary alebo služby, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Z hľadiska zákona o ochranných známkach má staršia ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť výlučne vďaka grafickému prvku, ktorému bežný spotrebiteľ nebude venovať pozornosť.

Záverom prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

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 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 (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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „LE & CO Poctivá šunka LE&CO špeciál“, č. spisu POZ 631-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8. apríla 2014 prihlasovateľom LE & CO – Ing. Jiří Lenc, s. r. o., Poděbradská 606, 250 69 Jirny, Česká republika a zverejnená vo vestníku úradu 5. augusta 2014 pre tovar „šunka“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Námietateľ Ignác B. Bratislava je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 233758 „POCTIVÁ“ s právom prednosti od 30. mája 2012, zapísanej pre tovary a služby v triedach 29, 30, 35, 40 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v triede 29 okrem iného pre tovary „šunka; šunkové výrobky; dehydrovaná šunka; varená šunka“.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:

Z podaného rozkladu vyplynulo, že námietateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Konkrétne nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu ohľadom nedostatku rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „POCTIVÁ“, v dôsledku čoho podľa jeho názoru zhoda v tomto slovnom prvku nezakladá riziko pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

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 sú hodnotené podobnosti porovnávaných označení 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.

Podané námietky boli uplatnené voči tovaru „šunka“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorým je tvorený celý zoznam tovarov prihláseného označenia. Prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych tovarov skonštatoval, že námietkami napadnutý prihlásený tovar je zhodný s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti tovarov porovnávaných označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní

o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, prvostupňový orgán pri vizuálnom porovnaní konštatoval, že napriek skutočnosti, že porovnávané označenia obsahujú totožný slovný prvok „POCTIVÁ“, odlišnosti spočívajúce v rozdielnom počte slovných prvkov, vo farebnosti a v rozdielnych grafických prvkoch, ako aj vo výrazne odlišnej kompozícii označení prejavujúcej sa rozdielnym usporiadaním prvkov slovných a grafických, zabezpečia porovnávaným označeniam dostatočné vizuálne odlišenie. Napriek dostatočne výrazným a vnímateľným fonetickým rozdielom spočívajúcim najmä v odlišných slovných prvkoch prihláseného označenia, prvostupňový orgán z fonetického hľadiska konštatoval čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení vzhľadom na zhodný fonetický vnem prvku „pocitivá“. Čo sa týka sémantického hľadiska, prvostupňový orgán dospel k záveru o podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ktorá je založená na vytváraní predstavy o kvalitných mäsových výrobkoch. Namietateľ v podanom rozklade nespochybnil ani uvedené závery prvostupňového orgánu ohľadom podobností porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, nesúhlasil však s celkovým hodnotením pravdepodobnosti ich zámény a posúdením slovného prvku „pocitivá“ ako prvku pochvalného bez rozlišovacej spôsobilosti. Orgán rozhodujúci o rozklade napriek tomu považuje za potrebné opätovne preskúmať podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska.

Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, staršia ochranná známka je zapísaná v čiernobielym prevedení a v spodnej časti obsahuje obrazový prvok znázorňujúci časť dediny. Nad týmto obrazovým prvkom sa v dominantnom postavení nachádza slovný prvok „POCTIVÁ“. Prihlásené označenie sa odlišuje od staršej ochrannej známky počtom slovných prvkov, rozdielnym usporiadaním a farebnosťou obrazových a slovných prvkov, pričom ide o úplne odlišné obrazové prvky predstavujúce geometrické útvary obdĺžnikov a elipsy, stvárnené v rôznofarebnom prevedení hnedej, béžovej, červenej a modrej farby. Slovné prvky „LE & CO“ sú vpísané bielou farbou do červenej elipsy a nápis „Pocitivá šunka LE&CO špeciál“ vytvorený štylizovaným písmom bielej farby je umiestnený v modrom obdĺžniku. Prihlásené označenie tak vizuálne obsahuje len jeden prvok, ktorý je zhodný so slovným prvkom staršej ochrannej známky, a to slovo „POCTIVÁ“. Svojou kompozíciou, ktorá zahŕňa rôznofarebné geometrické obrazce, ako aj ďalšie slovné prvky, však prihlásené označenie vyvoláva vizuálny vnem natoľko odlišný od staršej ochrannej známky, že orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie bude slovenským spotrebiteľom reprodukované ako „leko pocitivá šunka leko špeciál“ alebo v prípade výslovnosti spojovníka „&“ ako „le a ko pocitivá šunka le a ko špeciál“. Pravdepodobná je aj skutočnosť, že si spotrebiteľ pri výslovnosti prihláseného označenia skráti jeho reprodukciu na výraz „pocitivá šunka leko“. Staršia ochranná známka bude reprodukovaná len jednoslovne ako „pocitivá“. V prípade výslovnosti celého prihláseného označenia sa toto vyznačuje vo vzťahu k staršej ochrannej známke oveľa dlhšou fonetickou dĺžkou. Vzhľadom na uvádzané odlišnosti v dĺžke, ako aj v slovných prvkoch prihláseného označenia orgán rozhodujúci o rozklade v takomto prípade konštatuje len veľmi nízky stupeň fonetickej podobnosti porovnávaných označení spôsobenej rovnakým slovným prvkom „pocitivá“. Za predpokladu, že spotrebiteľ bude foneticky reprodukovat' skrátenú verziu prihláseného označenia „pocitivá šunka leko“, dĺžka jeho zvukového vnemu bude kratšia, a tak bude slovo „pocitivá“ spotrebiteľom intenzívnejšie vnímané, čo spôsobí čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, slovo „pocitivý“ má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam 1. „pohlavne nedotknutý, počestný“ a 2. „statočný, (po)čestný“ (In.: Krátky slovník slovenského jazyka, r. 2003). Ako jeden z príkladov používania daného slova je v tomto slovníku uvedené spojenie „pocitivá práca“ a práve v tomto význame je potrebné sémanticky vnímať aj porovnávané označenia vo vzťahu k mäsovým výrobkom, resp. k šunke. Staršia ochranná známka tak vyjadruje význam „pocitivých“, čiže kvalitných mäsových výrobkov získaných pocitivou prácou zahrňujúcou kvalitný chov zvierat a dodržiavanie náležitých výrobných procesov, prípadne mäsových výrobkov s vysokým obsahom mäsa. Prihlásené označenie vo vzťahu k tovaru „šunka“ sémanticky poukazuje na skutočnosť, že ide o kvalitný výrobok získaný pocitivými pracovnými postupmi, pričom slovný prvok „špeciál“ ešte zdôrazňuje skutočnosť, že ide z kvalitatívneho hľadiska o výnimočný produkt. Slovné prvky „LE & CO“ predstavujú časť obchodného mena prihlasovateľa, čiže spotrebiteľ má podľa nich možnosť priamo identifikovať výrobcu takto označeného tovaru, čo prispieva k jeho odlišeniu od ostatných tovarov ponúkaných na trhu. Berúc do úvahy

uvedené orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu ohľadom sémantickej podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou založenej na význame vyjadrujúcom vyššiu kvalitu mäsových výrobkov.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie, je potrebné vziať do úvahy, že jedným z faktorov, ktoré vplývajú na existenciu pravdepodobnosti zámeny, je aj rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jednotlivých prvkov tvoriacich posudzované 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 tejto súvislosti je zároveň potrebné poznamenať, že spotrebiteľia prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti obvykle nevenujú takú pozornosť ako iným, dištinkívnym prvkom, ktoré im umožnia identifikovať pôvod tovarov alebo služieb.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že veľmi nízky stupeň fonetickej podobnosti alebo čiastočná fonetická podobnosť, ako aj sémantická podobnosť porovnávaných označení sú založené na slovnom prvku „pocťivá“. Pokiaľ ide o správanie sa príslušného spotrebiteľa vo vzťahu k dotknutým tovarom, možno uviesť, že v súčasnosti pri pomerne veľkom množstve potravín v obchodoch priemerný spotrebiteľ venuje pri výbere zvýšenú pozornosť kvalite potravín, všima si ich pôvod, zloženie a miesto výroby či spracovania. Vzhľadom na to možno taktiež konštatovať, že spotrebiteľ sa v značnej miere orientuje aj na menších podnikateľov, čiže farmárov, ktorí sú schopní lepšie kontrolovať chov, ako aj výrobný proces, pričom dbajú so zvýšenou pozornosťou aj na hygienu, skladbu krmiva, pestovanie bez umelých hnojív a podobne. Takíto výrobcovia sú považovaní za producentov tzv. bioproduktov, o ktorých možno tvrdiť, že sú dnes predmetom zvýšeného záujmu zo strany spotrebiteľov, a to aj napriek ich vyššej cene oproti bežne ponúkaným výrobkom. Porovnávané označenia práve kvôli prítomnosti slova „pocťivá“ vyvolávajú vo vedomí spotrebiteľa dojem, že pod týmito označeniami sú ponúkané práve takéto kvalitné výrobky. S ohľadom na spomínanú definíciu tohto slova v slovníku, ako aj na jeho význam vo vzťahu k dotknutým tovarom opísaný už aj v rámci sémantického porovnania kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade zhodne s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že slovo „pocťivá“ má pochvalný charakter, vyzdvihuje kvalitu a výnimočnosť takto označených kolíznych tovarov, a preto je potrebné daný prvok považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti konštatuje, že veľmi nízky stupeň fonetickej podobnosti alebo čiastočná fonetická podobnosť a sémantická podobnosť porovnávaných označení, ktoré sú spôsobené zhodným slovným prvkom „pocťivá“ bez rozlišovacej spôsobilosti, pri zvýšenej pozornosti spotrebiteľskej verejnosti nevedú k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení, a to ani v prípade ich použitia na zhodných tovaroch. V preskúvanom prípade neexistuje ani pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Skutočnosť, že podobnosť označení založená na prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti nevyvoláva pravdepodobnosť zámeny týchto označení, potvrdil vo viacerých rozsudkoch aj Všeobecný súd (T-138/13 z 19. novembra 2014, T-591/13 z 12. decembra 2014, T-102/14 z 13. mája 2015).

Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil s názorom prvostupňového orgánu, že slovný prvok „POCTIVÁ“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a v danej súvislosti poukázal aj na rozsudok Okresného súdu Bratislava I z 13. februára 2015, č. k. 28CbPv/5/2014-75, vo veci porušovania práva k ochrannej známke a nekalej súťaže, ktorým súd okrem iného zaviazal žalovaného zdržať sa uvádzania a predaja mäsových výrobkov s označením „POCTIVÁ“ na slovenskom trhu. Kópiu predmetného rozsudku namietateľ predložil dodatočne podaním z 12. októbra 2015.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s uvedenou argumentáciou namietateľa v prvom rade upozorňuje na rozhodnutie úradu zn. POZ 1774-2013/Z-198-2015 z 27. apríla 2015, v ktorom bola riešená otázka rozlišovacej spôsobilosti čisto slovného prvku „Pocťivá“ vo vzťahu k tovarom v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (okrem iného aj k mäsovým výrobkom). Úrad v tomto rozhodnutí uviedol, že samotné slovo „Pocťivá“ bez iných rozlišovacích prvkov „*môže nepriamo nabádať spotrebiteľa k úsudku, že takto označené tovary sú v porovnaní s inými tovarmi prvotriednej kvality, resp., že ide o tovary vynímajúce sa z bežného štandardu, čo sa týka ich kvality. [...] Navyše, v prípade predmetného označenia sa jedná taktiež o označenie opisné, pretože je tvorené výlučne takým údajom, ktorý v obchodnom styku môže slúžiť na*

určenie kvality a iných vlastností prihlasovaných tovarov. Pri kontakte s predmetným označením sa vo vedomí spotrebiteľa nedokáže vytvoriť asociácia s konkrétnym subjektom, ale označenie bude okamžite a bez zbytočného uvažovania vnímať len ako odkaz na konkrétnu vlastnosť (kvalitu) prihlasovaných tovarov [...]“.

Vychádzajúc z uvedeného úrad spomínaným rozhodnutím prihlášku slovnej ochrannej známky „Poctivá“, č. spisu. POZ 1774-2013, zamietol, keďže táto okrem iného nespĺňala podmienku rozlišovacej spôsobilosti podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a ani podmienku podľa § 5 ods. 1 písm. c) predmetného zákona.

Pokiaľ ide o namietateľom predložený rozsudok, tento sa týkal porušovania práva k ochrannej známke a nekalosúťažného konania žalovaného, a to jednak vyvolávania nebezpečenstva zámery nezapísaných označení „POCTIVÁ SELSKÁ SLANINA“ a „POCTIVÁ PRAŽSKÁ ŠUNKA“ používaných žalovaným s ochrannou známkou žalobcu v I. rade (v preskúvanom prípade v postavení namietateľa), ktorá zodpovedala staršej ochrannej známke, a jednak parazitovania na povesti výrobkov žalobcu v I. rade (t. j. namietateľa). Súd pri skúmaní naplnenia podmienok nekalosúťažného konania v danej veci vychádzal z príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Súd teda nehodnotil pravdepodobnosť zámery uvedených označení žalovaného so staršou ochrannou známkou namietateľa podľa zákona o ochranných známkach a už vôbec sa v danom rozsudku nezaoberal otázkou posúdenia rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako to vyžaduje zákon o ochranných známkach pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámery. Navyše predmetom uskutočneného posúdenia vyvolávania nebezpečenstva zámery súdom boli označenia žalovaného, ktoré sú odlišné od prihláseného označenia.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade opätovne pripomína, že v preskúvanom prípade ide o hodnotenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom označenia sa porovnávajú tak, ako sú prihlásené, resp. zapísané v registri ochranných známk. Hodnotenie existencie pravdepodobnosti zámery je ovplyvnené stupňom podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, stupňom podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú označenia prihlásené, resp. zapísané, pozornosťou relevantného spotrebiteľa a v neposlednom rade práve rozlišovacou spôsobilosťou staršej ochrannej známky, resp. jednotlivých prvkov kolíznych označení, ktoré by mohli vyvolávať zámenu. Ako už bolo vyššie uvedené, vo všeobecnosti platí, že zhoda v prvkoch majúcich nízku alebo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, čo je aj prípad slovného prvku „poctivá“, nie je vnímaná ako spôsobilá vyvolať pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Príslušná spotrebiteľská verejnosť sa v týchto prípadoch orientuje podľa ostatných slovných alebo grafických prvkov, ktoré sú spôsobilé porovnávané označenia na trhu rozlíšiť a podľa ktorých sa spotrebiteľ môže orientovať. Orgán rozhodujúci o rozklade v danej súvislosti poukazuje najmä na slovné prvky prihláseného označenia „LE & CO“, ktoré identifikujú konkrétneho výrobcu takto označených tovarov (t. j. prihlasovateľa), pričom v prihlásenom označení sa vyskytujú až dvakrát. Vzhľadom na to, že staršia ochranná známka namietateľa nie je zapísaná ako výlučne slovná, ale ako kombinovaná (t. j. je tvorená tak slovným, ako aj obrazovým prvkom) a berúc do úvahy skutočnosť, že slovný prvok „poctivá“ pre kolízne tovary nemá rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v danom prípade je pre porovnanie označení rozhodujúci je ich celkový dojem, ktorý je dostatočne odlišný na to, aby si spotrebiteľ takto označené tovary nezamenil.

S ohľadom na vyššie uvedené odlišnosti súdneho konania vo veci porušovania práva k ochrannej známke a nekalej súťaže a konania pred úradom o námietkach proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nesporné, že ide o dve samostatné konania, predmetom ktorých bolo posúdenie rozdielnych skutkových a právnych otázok pri aplikácii rozdielnych právnych predpisov. Poukazovanie namietateľa na konanie pred Okresným súdom Bratislava I č. k. 28CbPv/5/2014-75 a na rozsudok vydaný v rámci tohto konania je tak potrebné považovať za irelevantné vo vzťahu k preskúvanému prípadu. Uvedené konštatovanie možno vztiahnuť aj na argument namietateľa, že súd v danom rozsudku zodpovedal predbežnú otázku, ktorou je úrad viazaný, a to že slovný prvok „Poctivá“ má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom „šunka“. Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne zdôrazňuje, že súd v tomto rozsudku neposudzoval naplnenie podmienok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ani nehodnotil rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky či jej jednotlivých prvkov, ale skúmal predpoklady naplnenia znakov osobitných skutkových podstát nekalej súťaže podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa aj k argumentu namietateľa, že prvostupňový orgán neprihliadol na okolnosti, za ktorých je tovar „šunka“ uvádzaný na trh. Takéto výrobky sa podľa namietateľa predávajú pri pulte, kedy sa nikdy nereprodukujú grafické prvky označení. V danej súvislosti

orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že okolnosti, za ktorých sa tovar uvádza na trh sú len jedným z faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny. V preskúvanom prípade však ani skutočnosť, že tovar „šunka“ je uvádzaný na trh aj, avšak nie výlučne, vo forme pultového predaja, nemá vplyv na záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi posudzovanými označeniami, nakoľko v rámci fonetického posúdenia orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru len o veľmi nízkom stupni podobnosti, resp. o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, t. j. o nenaplnení podmienok na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné 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. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.
Peter Kubíny
Piaristická 9
911 01 Trenčín