



Banská Bystrica 20.12.2017
POZ 5811-2014/II-86-2017

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 4. marca 2016 namietateľom v 1. rade spoločnosťou Soare sekt, a. s., U Vily 480, 691 05 Zaječí, Česká republika (ďalej „namietateľ v 1. rade“) a namietateľom v 2. rade spoločnosťou Soare Sekt Slovakia, s. r. o., Orechová 2/536, 922 10 Trebatice (ďalej „namietateľ v 2. rade“), v konaní zastúpenými patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietatelia“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5811-2014/N-4-2016/Lut. z 21. januára 2016 o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „VITIS MOSCATO“, č. spisu POZ 5811-2014, do registra ochranných známk, prihlasovateľa HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, v konaní zastúpeného advokátom JUDr. Miroslavom Budajom, Miletičova 71, 821 09 Bratislava (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 f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 5811-2014/N-4-2016/Lut. z 21. januára 2016 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5811-2014/N-4-2016/Lut. z 21. januára 2016 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietnuté námietky proti zápisu kombinovaného označenia „VITIS MOSCATO“, č. spisu POZ 5811-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk. Namietateľ v 1. rade si námietky uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 191370 „Originale MOSCATO de Luxe“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), pričom medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny. Namietateľ v 2. rade si námietky uplatnil podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach z dôvodu, že je používateľom slovného nezapísaného označenia „MOSCATO de Luxe“ (ďalej „nezapísané označenie“), ktoré je s prihláseným označením podobné a ktoré používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby namietateľa v 2. rade pred podaním prihlášky ochrannej známky, pričom nezapísané označenie nemá iba miestny dosah.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v prípade prvého námietkového dôvodu neboli naplnené podmienky podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože na strane relevantnej verejnosti nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámenny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou ani v prípade tovarov, ktoré sú zhodné, resp. podobné, a v prípade druhého námietkového dôvodu nebolo preukázané používanie nezapísaného označenia „MOSCATO de Luxe“, ani nadobudnutie jeho rozlišovacej spôsobilosti v zmysle § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podali namietatelia (v súčasnom postavení podávateľov rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasili s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú iba slabo podobné a že priemerný spotrebiteľ ich dokáže rozlíšiť.

Z vizuálneho hľadiska ide podľa namietateľov o vysokú mieru pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky (čo je zrejmé pri pohľade na ne, ak sú umiestnené vedľa seba), s čím prvostupňový orgán súhlasil len čiastočne, keď akceptoval podobnosť prvku „MOSCATO“, ale nesúhlasil s podobnosťou ostatných prvkov (hoci ide o zobrazenie etikiet s hlavným prvkom „MOSCATO“, doplneným erbom nad ním a opisnými slovnými prvkami pod ním). Podľa namietateľov spotrebiteľ vníma najmä hlavný prvok, ktorý mu je známy zo staršej ochrannej známky a ostatné prvky berie ako prípadné zmeny známkového radu alebo ako drobnú zmenu známeho tovaru.

S názorom prvostupňového orgánu, že písmeno „S“ v erbe staršej ochrannej známky si bude spotrebiteľ spájať s osobou namietateľa a prvok „VITIS“ v prihlásenom označení zase s osobou prihlasovateľa, namietatelia nesúhlasili. Písmeno „S“ v erbe nie je podľa nich v priamom súvisi s názvom namietateľov a daný erb ani nie je samostatnou ochrannou známkou natoľko príznačnou, aby spotrebiteľ na prvý pohľad poznal výrobcu. Na druhej strane prvok „VITIS“ je latinského pôvodu a znamená vinič. Označenie „VITIS MOSCATO“ je podľa namietateľov zo sémantického hľadiska bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože je opisným označením označujúcim vinič odrody muškát, na preukázanie čoho predložili výťažok z Wikipédie týkajúci sa slova „vinič“ v slovenskom jazyku a výťažok Wikipédie týkajúci sa slova „vitis“ v anglickom jazyku. Z uvedených dôvodov požiadali namietatelia o opätovné prehodnotenie posúdenia podobnosti porovnávaných označení zo sémantického hľadiska, pretože toto musí vychádzať z objektívneho skutkového stavu a nie vykonštruovaných domnienok a informácií prihlasovateľa.

Podľa namietateľov prvostupňový orgán správne konštatoval priemernú pozornosť dotknutých spotrebiteľov, najmä konzumentov alkoholických nápojov, ktorí sa s predmetnými tovarmi stretávajú takmer denne. V súvislosti s touto skutočnosťou namietatelia poukázali na prvostupňovým orgánom konštatovaný určitý stupeň vizuálnej podobnosti a vysoký stupeň sémantickej a fonetickej podobnosti týchto porovnávaných označení a na potrebu dostatočne odlíšiť jednotlivé označenia tak, aby nebolo pochyb o pôvode tovarov. Namietatelia uviedli, že nejde pritom len o samotný prvok „MOSCATO“, ale o komplexné podobnosti z pohľadu rozloženia etikety, veľkosti, tvaru písma a ostatných opisných prvkov.

S tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlasovateľ je majiteľom viacerých ochranných známk „VITIS“ a že v prípade prihláseného označenia ide o doplnenie známkového radu, namietatelia nesúhlasili. Namietatelia zastávali názor, že prihlasovateľ len napodobnil staršiu ochrannú známku – použil dominantný vizuálny prvok podobný s dominantným prvkom staršej ochrannej známky, pripojil pár opisných prvkov a erb nahradil prvkom „VITIS“, ktorý nie je dostatočne rozpoznateľný a ktorý má byť identický s ochrannou známkou č. 235748 – čo prvostupňový orgán zhodnotil ako dostatočné na získanie rozlišovacej spôsobilosti. Takýmto spôsobom však podľa namietateľov dochádza k obchádzaniu zákona o ochranných známkach a umožneniu nekalosúťažného konania.

Namietatelia v tejto súvislosti poukázali na skutočnosť, že prihlasovateľ úmyselne podal prihlášku označenia v takej grafickej podobe, aby vo svoj prospech využil už existujúce dobré meno tovaru, resp. nezapísaného označenia „MOSCATO de Luxe“ a staršej ochrannej známky. Za účelom preukázania tohto tvrdenia pripojili vyobrazenia dvoch fliaš (tovarov prihlasovateľa a namietateľov) umiestnených vedľa seba s uvedením, že z vizuálnej stránky existuje pravdepodobnosť zámeny, pretože na zrkový vnem pôsobí najmä dominantný prvok „MOSCATO“ alebo prvky poukazujúce na druh tovaru, pričom rozdiely sú na prvý pohľad minimálne. Vizualnú podobnosť je podľa namietateľov vidieť aj na nimi pripojenom vyobrazení štyroch fliaš umiestnených vedľa seba. Ide o vyobrazenie tovarov prihlasovateľa a namietateľov, a to fľaše s označením „Vivat Moscato“ (pôvodné označenie tovarov prihlasovateľa zodpovedajúce ochrannej známke č. 218057), fľaše označenej prihláseným označením, ďalej fľaše označenej staršou ochrannou známkou a fľaše označenej nezapísaným označením. Zároveň konštatovali, že prvostupňový orgán neuviedol v napadnutom rozhodnutí žiadnu argumentáciu posudzujúcu existenciu pravdepodobnosti zámeny týchto označení v ich finálnej podobe na tovaroch, t. j. v podobe, v akej sú prezentované spotrebiteľom, len konštatoval nepreukázanie používania nezapísaného označenia v slovnej podobe na trhu.

Vo vzťahu k druhému uplatnenému námietkovému dôvodu namietatelia uviedli, že v podaných námietkach predložili doklady preukazujúce používanie staršej ochrannej známky aj nezapísaného označenia, ktoré prvostupňový orgán vyhodnotil ako nedostatočné. Podľa namietateľov však z celkového posúdenia

predložených dokladov je zrejmé, že nezapísané označenie, či už v slovnej alebo kombinovanej podobe, je dostatočne používané na to, aby na jeho základe bolo možné úspešne namietať prípadné napodobeniny.

Na základe uvedeného namietateľa požiadali, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie zmenil a prihlášku ochrannej známky, č. spisu POZ 5811-2014 zamietol v celom rozsahu.

Prihlasovateľ vo vyjadrení o rozklade doručenom úradu 27. apríla 2016 v prvom rade namietol nedostatok aktívnej vecnej legitímácie na podanie rozkladu. Podľa jeho názoru z celého textu rozkladu nevyplýva, že by ho podal namietateľ v prvom alebo v druhom rade, pričom títo sa v texte rozkladu vôbec neuvádzajú. Naopak z rozkladu podľa prihlasovateľa vyplýva, že podanie urobil patentový zástupca Ing. Ivan Belička vo vlastnom mene a nie v zastúpení. Rozklad bol teda podaný osobou, ktorá nie je účastníkom konania, a keďže ide o neodstrániteľnú vadu podania, táto skutočnosť bráni konaniu vo veci samej a existuje dôvod na zamietnutie rozkladu.

Pokiaľ ide o posúdenie uplatnených námietkových dôvodov prihlasovateľ konštatoval, že Ing. Ivan Belička v rozklade neuviedol žiadne nové skutočnosti a dôkazy, ku ktorým by sa prihlasovateľ nevyjadril vo vyjadrení k podaným námietkam. K tvrdeniu, že slovo „VITIS“ je latinského pôvodu a znamená v preklade vinič, resp. vínnu révu, prihlasovateľ uviedol, že bežný spotrebiteľ na Slovensku vníma prvok „VITIS“ v súvislosti s jeho výrobkami a že toto latinské slovo je ako súčasť etikety schopné rozlíšiť tovary prihlasovateľa od tovarov iných subjektov.

V súvislosti s vizuálnou stránkou dotknutých označení prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie vychádza z už skôr zapísaných ochranných známk prihlasovateľa a hoci obsahuje jediný totožný prvok so staršou ochrannou známkou, ktorý navyše sám o sebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, predstavuje bežné poňatie vínnej etikety.

Keďže prihlásené označenie má špecifickú a jedinečnú slovo-grafickú podobu, ktorej jednotlivé časti má prihlasovateľ chránené samostatne ako ochranné známky, prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad podaný Ing. Ivanom Beličkom zamietol.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej „správny poriadok“), s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 7 písm. f) zákona 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „VITIS MOSCATO“, č. spisu POZ 5811-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, podaná 19. novembra 2014 a zverejnená vo vestníku úradu 3. februára 2015 pre tovary „šumivé víno, víno“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ v prvom rade je majiteľom kombinovanej ochrannej známky č. 191370 „Originale MOSCATO de Luxe“ s právom prednosti od 12. októbra 2008, zapísanej pre tovary „pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov“ v triede 32 a „alkoholické nápoje (s výnimkou piva)“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Namietatelia v podanom rozklade vyjadrili nesúhlas s posúdením uplatnených námietkových dôvodov a so záverom prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok ustanovenia § 7 písm. a) a f) zákona o ochranných známkach.

Pred samotným rozhodovaním o merite veci orgán rozhodujúci o rozklade posúdi námietku prihlasovateľa týkajúcu sa nedostatku aktívnej vecnej legitímácie podávateľa rozkladu. Podľa prihlasovateľa z celého textu rozkladu nevyplýva, že by ho podal namietateľ v 1. alebo v 2. rade, ale vyplýva z neho, že podanie urobil Ing. Ivan Belička vo vlastnom mene, tzn. že rozklad bol podaný osobou, ktorá nie je účastníkom konania a keďže ide o neodstrániteľnú vadu podania, existuje dôvod na zamietnutie rozkladu.

S predmetným názorom prihlasovateľa sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Podľa § 53 správneho poriadku právo podať odvolanie prislúcha účastníkovi konania, ktorý ho môže podať buď priamo sám alebo prostredníctvom svojho zvoleného zástupcu (§ 17 ods. 1 správneho poriadku). Inštitút zastúpenia je dvojstranným právnym vzťahom medzi zástupcom a zastúpeným, pre vznik ktorého postačuje konkludentná forma akceptácie zástupcu oferty zastúpeným. Správny poriadok vyžaduje písomnú formu plnomocenstva, resp. jeho vyhlásenie do zápisnice (§ 17 ods. 3 správneho poriadku). V prípadoch, keď je účastník konania zastúpený zástupcom na základe plnomocenstva, koná za účastníka konania ním zvolený zástupca, pričom zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Z ustanovenia § 51 ods. 11 zákona o ochranných známkach vyplýva, že každé podanie musí mať všeobecné náležitosti – t. j. individualizáciu subjektu (kto ho podáva), označenie predmetu (akej veci sa týka) a uvedenie petitu (čo sa ním navrhuje), pričom podanie musí byť podpísané osobou, ktorá ho podáva. Pokiaľ podanie nemá tieto základné náležitosti, správny orgán s ohľadom na § 3 ods. 2 správneho poriadku (ktorý je premietnutím ústavnej zásady zakotvenej v čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov) pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, resp. ho vyzve, aby tieto nedostatky v určenej

lehote odstránil. Nedostatok preukázania plnomocenstva je z hľadiska teórie procesného práva tiež považovaný za odstrániteľný nedostatok podmienky konania s tým, že procesným dôsledkom jeho neodstránenia je zastavenie konania.

V posudzovanom prípade je z obsahu spisu zrejmé, že namietatelia sú v konaní o námietkach zastúpení zvoleným zástupcom – patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, ktorého si zvolili pred podaním samotných námietok (plné moci sú datované 16. januára 2015 a námietky boli podané 31. marca 2015). Uvedené vyplýva zo všeobecných plných mocí, ktoré boli úradu predložené spolu s podaním námietok. Pokiaľ ide o samotný úkon podania formálneho rozkladu a jeho vecného odôvodnenia, tieto boli podané osobou zvoleného zástupcu, v záhlaví bola uvedená spisová značka konania, v predmete bolo identifikované rozhodnutie, proti ktorému podania smerujú a podania boli podpísané zvoleným zástupcom. Navyše samotné vecné odôvodnenie rozkladu je formulované v množnom čísle a na viacerých miestach sú odvolávky na podané námietky. Skutočnosť, že v samotnom podaní formálneho rozkladu a jeho vecnom odôvodnení nie je explicitne uvedené, že Ing. Ivan Belička koná v zastúpení namietateľov, nemôže byť z vyššie uvedených dôvodov považovaná za vadu podania v takom zmysle, ako to prezentoval prihlasovateľ vo vyjadrení k rozkladu, teda že ide o neodstrániteľnú vadu podania, v dôsledku ktorej existuje dôvod na zamietnutie rozkladu. Orgán rozhodujúci o rozklade s ohľadom na uvedené skutočnosti uzatvára, že v otázke osoby podávateľa rozkladu nemá pochybnosti a formálny rozklad a jeho vecné odôvodnenie považuje za podania uskutočnené oprávnenou osobou.

Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že pravdepodobnosť zámery označení alebo ochranných známk predstaviť riziko, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedená do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pravdepodobnosť zámery možno konštatovať v prípade splnenia kumulatívnych podmienok – t. j. že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude porovnávané označenia považovať za zhodné alebo podobné a súčasne aj tovary a služby, pre ktoré sú označenia prihlásené, resp. zapísané, bude považovať za zhodné alebo podobné. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou 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.

Pravdepodobnosť zámery označení alebo ochranných známk musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako relevantná skupina verejnosti vníma posudzované označenia alebo ochranné známky a príslušné tovary a služby, pričom sa berú do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci, predovšetkým vzájomná previazanosť medzi podobnosťou kolíznych označení a podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery označení alebo ochranných známk je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Pre jeho vnímanie je rozhodujúci celkový dojem, ktorý porovnávané označenia alebo ochranné známky u neho zanechajú. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb. Opomíňať nemožno ani tzv. kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nízka miera podobnosti medzi dotknutými tovarmi alebo službami môže byť vyvážená vysokou mierou podobnosti medzi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Komplexné posúdenie pravdepodobnosti zámery označení alebo ochranných známk založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, sa teda skladá z posúdenia podobnosti kolíznych označení alebo ochranných známk z jednotlivých hľadísk – t. j. z hľadiska ich vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti, posúdenia podobnosti dotknutých tovarov alebo služieb a zohľadnenia ich vzájomnej súvislosti, berúc do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky posudzovaných označení. Ochranné známky sa musia porovnávať v takej podobe, ako boli zapísané v registri a prihlásené označenia v takej forme, ako boli prihlásené na zápis. Skutočné používanie ochranných známk na trhu v inej ako zapísanej podobe nie je pri porovnaní označení relevantné. Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných známk a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámery označení 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 zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Skutočnosť, že niektoré prvky sú opisné však neznamená, že tieto sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý označenie vyvoláva.

Čo sa týka námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ je okrem splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení povinný preukázať, že právo k nezapísanému označeniu mu vzniklo pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky, a to takým používaním v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, ktoré umožnilo nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, t. j. namietateľa, a že toto používanie nemá iba miestny dosah.

Používanie nezapísaného označenia v obchodnom styku musí namietateľ v konaní preukázať dostatočnými dôkazovými prostriedkami, ako sú najmä objednávky, faktúry, dodacie listy, cenníky, propagačné a reklamné materiály, zoznam odberateľov a pod., v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Dôkazové materiály pritom musia spĺňať požiadavku časovú, t. j. musia pochádzať z obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky, voči ktorej námietky smerujú, resp. musia osvedčovať skutočnosti spadajúce do tohto obdobia, ďalej musia obsahovať nezapísané označenie, musí z nich byť možné vyvodiť používanie tohto označenia v obchodnom styku pre konkrétne tovary alebo vo vzťahu ku konkrétnym službám a musia byť naviazané na osobu namietateľa. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že zákon o ochranných známkach presne nestanovuje druh, typ, rozsah alebo aké množstvo dôkazových materiálov má namietateľ pre úspešné splnenie podmienky používania nezapísaného označenia predložiť.

Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie takéhoto označenia v obchodnom styku, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť bude tovary alebo služby označené nezapísaným označením vnímať ako tovary alebo služby pochádzajúce od určitého subjektu, v tomto prípade od namietateľa. Pri hodnotení nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je pritom potrebné zohľadniť najmä podiel na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania nezapísaného označenia, ako aj osobitosti a špecifiká každého prípadu. Dôležitú úlohu zohráva aj povaha tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým je nezapísané označenie používané. Ani v tomto prípade zákon o ochranných známkach nestanovuje, aký druh, typ, alebo rozsah dôkazových materiálov je dostatočný na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia.

V tejto súvislosti poukazuje orgán rozhodujúci o rozklade na ustanovenie § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach, ktoré platí generálne a nepozná žiadne výnimky, ktoré by vyplývali z osobitostí a špecifik určitého prípadu. V zmysle predmetného ustanovenia úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené. V konaní pred úradom sa teda neuplatňuje zásada materiálnej pravdy, ale vyžaduje sa procesná aktivita účastníkov konania – spočívajúca jednak v povinnosti tvrdenia a jednak v povinnosti predloženia dôkazov (preukazujúcich tvrdené skutočnosti). Nesplnenie si týchto povinností má za následok neunesenie bremena tvrdenia a bremena dôkazu, ktoré má následne vplyv na výsledok konania.

V prípade prvého uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán súvislosti s porovnaním tovarov prihláseného označenia a staršej ochrannej známky uviedol, že tovary prihláseného označenia „*šumivé víno, víno*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú aj bez podrobnej analýzy zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*alkoholické nápoje (s výnimkou piva)*“ v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže všeobecný termín alkoholické nápoje pokrýva svojím obsahom rôzne druhy alkoholických nápojov, teda aj vína a šumivé vína.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa s takýmto posúdením tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky stotožňuje a konštatuje, že uvedené hodnotenie je v prospech namietateľov. Vzhľadom na to, že v podanom rozklade nebolo z ich strany spochybnené, nebude záver prvostupňového orgánu o zhode a podobnosti kolíznych tovarov predmetom bližšieho skúmania v tomto rozhodnutí.

Prvostupňovým orgánom vymedzenú príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti ako priemerných spotrebiteľov s priemernou pozornosťou, teda dospelé osoby všetkých sociálnych vrstiev (najmä konzumentov alkoholických nápojov, prípadne osoby zaoberajúce sa výrobou, distribúciou či predajom), pretože tovarmi porovnávaných označení sú alkoholické nápoje, považuje orgán rozhodujúci o rozklade za správne určenú. Súčasne poukazuje na to, že namietatelia v podanom rozklade túto skutočnosť taktiež nenamietali.

V súvislosti s vizuálnym porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán po ich podrobnom opise konštatoval, že dominantný slovný prvok „MOSCATO“ hovorí o druhu vína a vo vzťahu k tovarom v triede 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je prvkom opisným, ktorý môžu používať viaceré subjekty na označenie vína vyrábaného z odrody viniča muškát. Z tohto dôvodu sa pozornosť spotrebiteľa pri vizuálnom vnímaní etikety upiera aj na ďalšie prvky – najmä rozdielne koncipované erby a slovné prvky „VITIS“ vs. „S“ (pomocou ktorých prihlasovateľ, resp. majiteľ upozorňuje spotrebiteľa na výrobcu vína). Práve tieto prvky spôsobujú podľa prvostupňového orgánu odlišenie porovnávaných označení. K argumentu namietateľa, že prihlásené označenie sa od etikety tvoriacej staršiu ochrannú známku odlišuje minimálne, prvostupňový orgán uviedol, že kolízne označenia predstavujú etikety, ktorých grafické usporiadanie predstavuje bežný spôsob grafického vyhotovenia etikety využívaný pri ich tvorbe, a spotrebiteľ sa po prvotnom upriamení pozornosti na druh alkoholu (vína) začne orientovať podľa ďalších prvkov na etikete, ktoré jeho pozornosť nasmerujú na výrobcu, resp. na obchodný pôvod tovarov. Z uvedeného dôvodu dospel prvostupňový orgán k záveru o čiastočnej podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

S takýmto výsledkom vizuálneho porovnania predmetných označení orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí. Orgán rozhodujúci o rozklade k posúdeniu podobnosti označení z vizuálneho hľadiska konštatuje, že pri vizuálnom porovnaní kombinovaných označení alebo ochranných známok je relevantný počet slov, písmen, typ písma a jeho štylizácia, samotné grafické prvky, ich koncepcia a umiestnenie a napokon celková štruktúra a štylizácia označenia alebo ochrannej známky. V posudzovanom prípade prihlásené označenie a staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „MOSCATO“, ktorý je umiestnený uprostred porovnávaných označení a v porovnaní s ostatnými prvkami je prvkom najväčším. Na druhej strane porovnávané označenia disponujú viacerými odlišnosťami – jednak rozdielnym znázornením samotných erbov (obsahujúcich odlišné slovné prvky „VITIS“ v prihlásenom označení vs. „S“ v staršej ochrannej známke a odlišné grafické prvky) a jednak rozdielnymi ďalšími slovnými prvkami „Viva la Vita“ a „BIANCO DEMI SEC“ v prihlásenom označení vs. „Originale“ a „de Luxe“ v staršej ochrannej známke. Všetky tieto prvky sú predmetom posudzovania podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska a majú vplyv na vizuálne vnímanie týchto označení spotrebiteľmi, a preto žiaden z týchto prvkov nemožno vylúčiť tak, ako to urobili namietatelia v podanom rozklade. Z uvedeného dôvodu je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade plne oprávnené konštatovanie, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné iba čiastočne.

Pri fonetickom porovnaní označení prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané označenia budú interpretované na základe ich slovných prvkov – s najväčšou pravdepodobnosťou prihlásené označenie ako „moskato“, príp. „vitis moskato“ a staršia ochranná známka ako „moskato“, príp. „moskato de lukse“ alebo „originale moskato de lukse“. Vzhľadom na zhodný slovný prvok porovnávaných označení reprodukovanej ako „moskato“ pripustil prvostupňový orgán vyššiu mieru fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Keďže predmetom fonetického porovnania je výslovnosť dotknutých označení, pričom kľúčovým prvkom sú hlásky, slabiky, ich príslušný sled, rytmus, prízvuk a intonácia, orgán rozhodujúci o rozklade sa s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením a záverom o vyššej miere fonetickej podobnosti porovnávaných označení stotožňuje. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že namietatelia v podanom rozklade toto posúdenie nespochybnili.

Zo sémantického hľadiska sa podľa prvostupňového orgánu označenia alebo ochranné známky považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Slovný prvok „MOSCATO“, ktorý je súčasťou porovnávaných označení, bude z hľadiska významu a v súvislosti s porovnávanými tovarmi u relevantného spotrebiteľa vyvolávať vnem týkajúci sa vína, pretože výraz „moscato“ v preklade z talianskeho jazyka do slovenského jazyka znamená „muškát“, t. j. jednu z najstarších odrôd hrozna, u nás je známa odroda „muškát žltý“. Prvostupňový orgán zdôraznil, že tento prvok má opisný charakter a priamy vzťah k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom. V prípade prihláseného označenia prvostupňový orgán preto upriamil pozornosť na výrazný slovný prvok „VITIS“, ktorý priamo odkazuje na výrobcu, pričom ostatné slovné prvky „Viva la vita“ a „Bianco demi sec“ svojím významom dopĺňajú informáciu o druhu vína. V prípade staršej ochrannej známky grafický prvok obsahujúci písmeno „S“ upozorní spotrebiteľa tiež na výrobcu. Prvostupňový orgán pripustil, že hoci prihlásené označenie a staršia ochranná známka obsahujú zhodný prvok „MOSCATO“, tento sa však bežne používa na označovanie vín z odrody muškátu, čo jeho rozlišovaciu spôsobilosť výrazne oslabuje. Na základe uvedeného uzavrel, že sémantická podobnosť porovnávaných označení, ktorá je založená na prvku bez

rozlišovacej spôsobilosti, by nemala mať rozhodujúci vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti so sémantickým porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky uvádza, že „sémantický obsah“ označenia alebo ochrannej známky predstavuje to, čo označenie alebo ochranná známka vyvolá v mysli spotrebiteľa. To znamená, že označenia alebo ochranné známky sú významovo zhodné alebo podobné, pokiaľ ich verejnosť vníma ako majúce rovnaký alebo analogický význam, s ohľadom na prihlásené alebo zapísané tovary alebo služby. V posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zásadná skutočnosť, že tovarmi porovnávaných označení sú vína a alkoholické nápoje. Relevantný spotrebiteľ má vedomosť o tom, že etikety takýchto tovarov majú podobnú koncepciu a zhodne obsahujú informácie o výrobcovi, druhu vína a alkoholického nápoja a ich bližšie určenie alebo špecifikáciu. Preto je nesporné, že spotrebiteľ sa pri výbere konkrétneho tovaru nebude orientovať len podľa názvu a druhu vína a alkoholického nápoja, ale bude vyhľadávať a vnímať ďalšie prvky a údaje o pôvode a osobe výrobcu. Prihlásené označenie je okrem opisného slovného prvku „MOSCATO“ tvorené viacerými ďalšími prvkami – obrazovým prvkom znázorňujúcim erb, slovným prvkom „VITIS“ predstavujúcim označenie výrobcu, slovným prvkom „BIANCO DEMI SEC“ vo význame biele polosuché a slovným prvkom „Viva la vita“, ktorý môžeme vnímať ako akýsi oslavný slogan života, význam ktorého však priemernému spotrebiteľovi nemusí byť známy. Rovnako staršia ochranná známka obsahuje okrem opisného slovného prvku „MOSCATO“ ďalšie slovné prvky – kombinovaný prvok predstavujúci erb s písmenom „S“, slovný prvok „Originale“ s významom originálny, pôvodný a slovný prvok „de Luxe“ majúci význam luxusný, prepychový. Vo vzťahu ku kombinovanému prvku s písmenom „S“, pri ktorom namietatelia nesúhlasili s tvrdením prvostupňového orgánu o poukaze na výrobcu, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vzhľadom na pozíciu umiestnenia tohto prvku v staršej ochrannej známke je pravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ bude tento prvok vnímať ako poukaz na obchodný pôvod daných tovarov. Nemožno opomínať ani fakt, že písmeno „S“ predstavuje začiatkové písmeno obchodného mena namietateľov (Soare sekt a. s. a Soare Sekt Slovakia, s. r. o.). Pokiaľ ide o poukaz namietateľov na to, že slovo „VITIS“ je latinského pôvodu a znamená vinič, na preukázanie čoho predložili výťažky z Wikipédie, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach je námietkové konanie ovládané zásadou koncentrácie konania a na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí trojmesačnej lehoty sa neprihliada. Zároveň je potrebné uviesť, že vzhľadom na umiestnenie tohto prvku v prihlásenom označení (a vyššie predpokladanú vedomosť spotrebiteľa o koncepcii etikiet alkoholických nápojov) bude slovný prvok „VITIS“ zo strany relevantných spotrebiteľov s najväčšou pravdepodobnosťou vnímaný ako označenie výrobcu, a nie vo význame „vinič“. S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno uzavrieť, že podobnosť porovnávaných označení zo sémantického hľadiska založená na slovnom prvku „MOSCATO“, ktorý je opisný vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom, nemôže byť rozhodujúca, pričom predmetné označenia obsahujú navyše aj ďalšie prvky, ktoré z hľadiska ich významu nie sú podobné.

V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení prvostupňový orgán síce konštatoval, že medzi porovnávanými označeniami bol zistený určitý stupeň vizuálnej podobnosti a fonetická a sémantická podobnosť, avšak vzhľadom na to, že zistená podobnosť je založená na slovnom prvku „MOSCATO“, ktorý vo vzťahu k prihláseným a zapísaným tovarom nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nepovažoval túto skutočnosť za rozhodujúcu na konštatovanie celkovej podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Zároveň poukázal na to, že porovnávané označenia obsahujú aj odlišné prvky, ktoré možno považovať za dôležité pre spotrebiteľa pri orientácii na trhu a dostatočné na odlíšenie označení zo strany spotrebiteľa. Z uvedených dôvodov podľa prvostupňového orgánu na strane relevantnej verejnosti neexistuje pravdepodobnosť priamej zámeny, a to ani v prípade zhodných alebo podobných tovarov. Prvostupňový orgán sa zaoberal aj otázkou pravdepodobnosti asociácie, resp. vytvorenia mylnej predstavy o vzájomnej súvislosti medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, ktorú uzavrel konštatovaním, že slovný prvok „MOSCATO“ nie je prvkom, na základe ktorého by dochádzalo k asociácii, pretože spotrebiteľ ho bude vnímať ako prvok poukazujúci na druh tovarov, a nie ako prvok charakteristický pre namietateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade berúc do úvahy všetky relevantné faktory a okolnosti prípadu v rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou konštatuje, že u priemerného spotrebiteľa nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení, a to ani v prípade ich použitia na zhodných alebo podobných tovaroch. Konštatovanie čiastočnej vizuálnej podobnosti, ako aj fonetickej a sémantickej podobnosti je totiž založené na existencii slovného prvku „MOSCATO“ obsiahnutého v oboch označeniach, ktorý je však vo vzťahu k dotknutým tovarom

prvkom opisným. Porovnávané označenia pritom obsahujú ďalšie slovné a grafické prvky, ktoré sú navzájom odlišné a ktoré v celkovom kontexte majú vplyv na celkový dojem porovnávaných označení. V predmetnom prípade je preto možné oprávnené konštatovať, že spotrebiteľ prihlásené označenie dokáže od staršej ochrannej známky odlišiť. Vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľia si nebudú spájať slovný prvok „MOSCATO“ s namietateľom, ale budú ho vnímať ako prvok poukazujúci na druh tovaru, sa orgán rozhodujúci o rozklade zároveň stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že možno vylúčiť pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

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

Pokiaľ ide o tvrdenia namietateľov, že prihlasovateľ len napodobnil staršiu ochrannú známku – t. j. použil dominantný prvok podobný s dominantným prvkom staršej ochrannej známky, pripojil pár opisných prvkov a erb nahradil prvkom „VITIS“, ktorý nie je dostatočne rozpoznateľný – čím dochádza k obchádzaniu zákona o ochranných známkach a umožneniu nekalosúťažného konania a že prihlasovateľ úmyselne podal prihlášku ochrannej známky v takej grafickej podobe, aby využil už existujúce dobré meno tovaru namietateľov, nezapísaného označenia „MOSCATO de Luxe“ a staršej ochrannej známky vo svoj prospech, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Namietatelia opomínajú skutočnosť, že konštatovanie podobnosti posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk je založené na slovnom prvku „MOSCATO“, ktorý je vo vzťahu k prihláseným a zapísaným tovarom prvkom opisným, teda bez rozlišovacej spôsobilosti. Slovný prvok „MOSCATO“ alebo jeho slovenský preklad „MUŠKÁT“ môžu (a aj musia) používať všetky subjekty na označenie vína vyrábaného z odrody viniča muškát. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň upozorňuje na skutočnosť, že predmetom posudzovania v tomto konaní bolo prihlásené označenie a staršia ochranná známka v takom vyobrazení, ako sú prihlásené, resp. zapísané v registri. Posudzovanie používania označení alebo ochranných známk reálne na trhu nie je v kompetencii úradu.

V prípade druhého uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán posúdil doklady predložené namietateľom v 2. rade – pätnásť faktúr z rokov 2005 až 2014 a šesť letákov z obchodných reťazcov Hypernova, METRO, Globus, Kaufland, PENNY MARKET. Konštatoval, že faktúry boli vystavené namietateľom v 2. rade v období rokov 2005 až 2014 pre rôznych odberateľov v rámci Slovenskej republiky, a to na tovar „Moscato de Luxe“, že letáky s ponukou tovarov obchodných reťazcov PENNY MARKET, GLOBUS, Kaufland sa viažu na územie Českej republiky a českého spotrebiteľa a v letáku z obchodného reťazca Hypernova (obdobie konca roku 2013) a v letáku reťazca METRO (z konca roka 2012) sa označenie „MOSCATO de Luxe“ nachádza v rámci etikety umiestnenej na fľašiach s ďalšími slovnými a grafickými prvkami, teda predstavuje staršiu ochrannú známku. Podľa prvostupňového orgánu z predložených relevantných dôkazov vyplynulo, že namietateľ v 2. rade, nárokuje si práva k nezapísanému označeniu v slovnej podobe „MOSCATO de Luxe“, preukazoval jeho používanie na tovaroch – fľašiach s etiketou, ktoré odoberá od namietateľa v 1. rade. Keďže predložené doklady nemožno považovať za také, na základe ktorých by bolo možné hovoriť o používaní slovného nezapísaného označenia vo vzťahu k tovarom v triede 33 v očiach spotrebiteľskej verejnosti len pre jeden subjekt, prvostupňový orgán nepriznal výlučné právo na používanie nezapísaného označenia len pre namietateľa v 2. rade. Vo vzťahu k podmienke nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pre jeho používateľa vo vzťahu ku kolíznym tovarom alebo službám prvostupňový orgán tiež konštatoval, že slovné prvky nezapísaného označenia „MOSCATO de Luxe“, ktoré vyjadrujú druh alkoholického nápoja, nie sú schopné nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť na základe ich jedinečnosti či originality, pričom zároveň nebolo predloženými dokladmi preukázané používanie čisto slovného nezapísaného označenia na trhu. Vzhľadom na to, že neboli naplnené viaceré kumulatívne podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, ostatné podmienky (podobnosť označení a miestny dosah) neboli prvostupňovým orgánom posudzované.

Orgán rozhodujúci o rozklade so záverom prvostupňového orgánu o nenaplnení podmienok druhého uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach súhlasí a poukazuje na to, že namietatelia v podanom rozklade iba s konštatovali, že nezapísané označenie, či už v slovnej alebo kombinovanej podobe, je dostatočne používané na to, aby mohlo namietat' prípadné napodobeniny. V tejto súvislosti považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné zdôrazniť, že v predmetnom prípade bolo plne v dispozícii namietateľa v 2. rade, ak chcel byť vo veci úspešný, aby

prostredníctvom predložených dokladov preukázal súčasné naplnenie všetkých kumulatívnych podmienok predmetného námietkového dôvodu.

Z obsahu spisu vyplynulo, že namietateľ v 2. rade predložil spolu s námietkami pätnásť faktúr z rokov 2005 až 2014, propagačný materiál z roku 2006 a šesť letákov z obchodných reťazcov z obdobia rokov 2012 až 2014. V zmysle faktúry č. 1825043 zo 14. novembra 2007 dodal namietateľ v 1. rade namietateľovi v 2. rade ako odberateľovi tovar „Moscato de Luxe“ v počte 15.048 ks (dôkaz č. 1). Namietateľ v 2. rade podľa predložených faktúr následne dodal v období rokov 2005 až 2014 tovar rôznym odberateľom v rámci Slovenskej republiky, a to:

- podľa faktúry č. 2201003 zo 17. januára 2005 odberateľovi MERK FOOD, Ing. Karol L., Holíč tovar „Moscato de Luxe“ v počte 456 ks (dôkaz č. 2),
- podľa faktúry č. 22201014 z 20. januára 2005 spoločnosti Pivovary Topvar, a. s., Topoľčany tovar „Moscato de Luxe“ v počte 456 ks (dôkaz č. 3),
- podľa faktúry č. 22202053 zo 14. februára 2005 spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., Bratislava tovar „Moscato de Luxe“ v počte 2.736 ks (dôkaz č. 4),
- podľa faktúry č. 22202073 z 15. februára 2005 spoločnosti Metro Cash & Carry SR, s. r. o., Ivanka pri Dunaji tovar „Moscato de Luxe“ v počte 342 ks (dôkaz č. 5),
- podľa faktúry č. 22203010 z 10. marca 2005 spoločnosti Metro Cash & Carry SR, s. r. o., Ivanka pri Dunaji tovar „Moscato de Luxe“ v počte 228 ks (dôkaz č. 6),
- podľa faktúry č. 44401031 z 15. januára 2006 spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., Bratislava tovar „Moscato de Luxe“ v počte 330 ks (dôkaz č. 7),
- podľa faktúry č. 77709087 z 28. septembra 2007 spoločnosti Kaufland, v. o. s., Bratislava tovar „Moscato de Luxe“ bianco v počte 456 ks (dôkaz č. 8),
- podľa faktúry č. 88805043 z 23. mája 2008 spoločnosti Labaš, s. r. o., Košice tovar „Moscato de Luxe“ bianco v počte 456 ks a tovar „Moscato de Luxe“ ružové v počte 456 ks (dôkaz č. 9),
- podľa faktúry č. 9020055 zo 17. februára 2009 spoločnosti Metro Cash & Carry SR, s. r. o., Ivanka pri Dunaji tovar „Moscato de Luxe“ bianco v počte 456 ks (dôkaz č. 10),
- podľa faktúry č. 201002034 zo 17. februára 2010 spoločnosti COOP VOZ, a. s., Trnava tovar „Moscato de Luxe“ bianco v počte 126 ks (dôkaz č. 11),
- podľa faktúry č. 201103004 z 1. marca 2011 spoločnosti Logistické centrum stred, a. s., Krupina tovar „Moscato de Luxe“ bianco v počte 144 ks a tovar „Moscato de Luxe“ ružové v počte 144 ks (dôkaz č. 12),
- podľa faktúry č. 201202057 z 21. februára 2012 spoločnosti Labaš, s. r. o., Košice tovar „Moscato de Luxe“ bianco v počte 1.008 ks (dôkaz č. 13),
- podľa faktúry č. 201307083 z 15. júla 2013 spoločnosti Veľkoobchodný družstevný podnik, a. s., Levice tovar „Moscato de Luxe“ bianco v počte 1.008 ks (dôkaz č. 14) a
- podľa faktúry č. 201401041 zo 14. januára 2014 spoločnosti Kaufland, v. o. s., Bratislava tovar „Moscato de Luxe“ v počte 5.040 ks a tovar „Moscato de Luxe“ ružové v počte 1.260 ks (dôkaz č. 15).

Propagačný materiál z roku 2006 (dôkaz č. 16) je v českom jazyku, a preto ho z územného hľadiska nemožno uznať za relevantný doklad. Predmetný materiál obsahuje vyobrazenie troch fliaš vína s etiketou pozostávajúcou z erbu, ktorý je odlišný od erbu obsiahnutého v staršej ochrannej známke, z výrazného slovného prvku „MOSCATO“, menej výrazných slovných prvkov „Rosé“, „De Luxe“ alebo „Rosso“ umiestnených pod ním a ďalších slovných prvkov napísaných malými písmenami. Letáky s ponukou tovarov obchodných reťazcov PENNY MARKET z októbra 2014 (dôkaz č. 19), GLOBUS z októbra a decembra 2014 (dôkaz č. 20 a 21) a Kaufland z decembra 2014 (dôkaz č. 22) sú tiež v českom jazyku a určené českému spotrebiteľovi, a preto tiež nespĺňajú podmienku územného hľadiska. Vo výtlačku letáku Metro s platnosťou 26. december až 31. december 2012 (dôkaz č. 17) je vyobrazené víno „Moscato“ s napísaným dodatkom „de Luxe“ a „de Luxe rosé“. Prvostupňový orgán v súvislosti s označením „MOSCATO de Luxe“ v predmetnom letáku uviedol, že etiketa umiestnená na fľašiach predstavuje staršiu ochrannú známku. Orgán rozhodujúci o rozklade s týmto tvrdením nesúhlasí, pretože aj napriek menšej veľkosti čiernobieleho vyobrazenia fľaše a jeho horšej kvalite v predmetnom letáku je vzhľadom na štruktúru a vyobrazenie erbu a jednotlivých slovných prvkov nesporné, že ide o jednu z fliaš vyobrazených vo vyššie uvedenom propagačnom materiáli. Pritom etiketa na fľaši znázornená v predmetnom propagačnom materiáli nepredstavuje staršiu ochrannú známku, ale sa od nej vo viacerých prvkoch odlišuje. V letáku z obchodného reťazca Hypenova s platnosťou 18. decembra až 24. decembra 2013 (dôkaz č. 18) je vyobrazené víno „Moscato“ s napísaným dodatkom „de Luxe“ a „de Luxe Rosé“. Opätovne možno konštatovať, že napriek menšej veľkosti farebného vyobrazenia fliaš a jeho horšej kvalite v predmetnom letáku je vzhľadom na štruktúru a vyobrazenie erbu a jednotlivých slovných prvkov nesporné, že ide o ďalšiu etiketu, ktorá sa

odlišuje tak od staršej ochrannej známky, ako aj od etikety znázornenej v letáku Metro a v predmetnom propagačnom materiáli.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe posúdenia namietateľom predložených dôkazových materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomnej súvislosti konštatuje, že namietateľ v 2. rade preukázal používanie viacerých rôznych etikiet na fľašiach vína označeného ako „MOSCATO“. Namietateľ v 2. rade si však ako nezapísané označenie uplatnil slovné označenie „MOSCATO de Luxe“. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že faktúry síce obsahujú slovné označenie, avšak aj s ohľadom na spôsob označovania tovarov namietateľa v 2. rade na trhu v podobe kombinovaného označenia obsahujúceho viaceré prvky, len na základe pomenovania týchto tovarov na faktúrach za pomoci slovných prvkov „MOSCATO de Luxe“ nemožno hovoriť o používaní výlučne slovného označenia na označovanie tovarov namietateľa v 2. rade v obchodnom styku. Orgán rozhodujúci o rozklade na základe uvedeného konštatuje, že namietateľ v 2. rade relevantným spôsobom nepreukázal používanie uplatneného nezapísaného označenia v obchodnom styku. Zároveň na základe preukázaného označovania tovarov namietateľa v 2. rade kombinovaným označením nemožno považovať za preukázané, že výlučne slovné označenie „MOSCATO de Luxe“ nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre tovary namietateľa v 2. rade. Preskúvanie a posudzovanie ostatných podmienok predmetného námietkového dôvodu nie je vzhľadom na konštatovanie nesplnenia týchto kumulatívnych podmienok v posudzovanom prípade potrebné a účelné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o súčasnom nenaplnení viacerých podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, je správny.

Na základe všetkých uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní napadnutého prvostupňového rozhodnutia a posúdení dôvodov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ivan Belička

Švermova 21

974 04 Banská Bystrica

II.

JUDr. Miroslav Budaj

Miletičova 71

821 09 Bratislava