





Banská Bystrica 27. 10. 2021
POZ 1759-2020/N-133-2021

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa JUDr. Gabriela Š., 071 01 Michalovce 1 zastúpeného v konaní advokátom Mgr. Michalom Gargulákom, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  **PIZZA Z PECE** do registra ochranných známok, prihláseného 12.8.2020 prihlasovateľom Pizza z pece s. r. o., Bauerova 1192/10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, zastúpeným v konaní advokátom JUDr. Martinom Babjakom, Kováčska 40, 040 01 Košice-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1759-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  **PIZZA Z PECE** do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1759-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 31.12.2020 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že

je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky , ktorú oprávnené užíva obchodná spoločnosť FOOD FACTORY s. r. o. so sídlom Topoľany 5952, 071 01 Michalovce, v ktorej bol, ako uviedol, v minulosti aj konateľom, a to do 3.2.2020 (dôkaz: výpis z Obchodného registra SR – príloha č. 3).

Namietateľ ďalej uviedol, že oprávnený užívateľ používa staršiu ochrannú známku stále v spojení s označením „pizza z pece“ v nasledujúcich prevádzkach:

- nákupné centrum TESCO Michalovce, Sobranecká cesta 5910, Michalovce (dôkaz: nájomná zmluva so spoločnosťou TESCO STORES SR s. r. o. z 1.8.2019 – príloha č. 4),
- nákupné centrum TESCO Spišská Nová Ves, Medza 15, Spišská Nová Ves (dôkaz: nájomná zmluva so spoločnosťou TESCO STORES SR s. r. o. z 25.11.2019 – príloha č. 5),
- nákupné centrum TESCO Považská Bystrica, Ul. SNP 429, Považská Bystrica (dôkaz: nájomná zmluva so spoločnosťou TESCO STORES SR s. r. o. z 1.6.2020 – príloha č. 6),
- nákupné centrum STOP SHOP LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Ul. 1. mája 43, Liptovský Mikuláš (dôkaz: zmluva o postúpení uzatvorená so spoločnosťou STOP. SHOP. Slovakia s. r. o., z 1.10.2019 – príloha č. 7),
- nákupné centrum TESCO Rožňava, Krásnohorská 3894/5, Rožňava (dôkaz: nájomná zmluva so spoločnosťou TESCO STORES SR s. r. o. z 27.8.2019 – príloha č. 8).

V nadväznosti na uvedené namietateľ predložil fotografie prevádzok, ktoré ako uviedol sú v mestách Michalovce, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš a Rožňava, fotografie označení na jedálnych lístkoch, obaloch, cenníkoch z uvedených prevádzok (dôkaz – prílohy č. 4 až 8) a fotografie

reklamných letákov z prevádzky v meste Michalovce, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica a Rožňava (dôkaz – prílohy č. 11 až 14), pričom dodal, že napr. prevádzky Michalovce a Rožňava dokázateľne používajú predmetné označenie už od roku 2016 a ako dôkaz predložil fotografie z internetovej stránky facebook.com z profilu prevádzok v Michalovciach a Rožňave (prílohy č. 9 a 10).

Namietateľ ďalej konštatoval, že prihlásené tovary a služby sú zhodné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku a sú určené rovnakej cieľovej skupine spotrebiteľov, ktorí by mohli byť uvedený do omylu o výrobcovi tovarov alebo poskytovateľovi služieb.

K porovnaniu označení v súvislosti s uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov namietateľ uviedol, že napriek tomu, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka nie sú gramaticky zhodné alebo podobné, sú dané dôvody na nezapísanie zverejneného označenia do registra, na základe čoho žiadal, aby úrad preskúmal, či došlo k naplneniu podmienok uvedených ustanovení, pretože podľa neho existuje pravdepodobnosť zámenny a asociácie označení na strane verejnosti. Namietateľ dodal, že zverejnené označenie by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ k ďalším uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov opakovane uviedol, že staršia ochranná známka je spolu s označením „Pizza z pece“ dlhodobo používaná na celom území Slovenskej republiky na označenie vyššie uvedených prevádzok, tovarov či poskytovaných služieb, na základe čoho vyslovil názor, že v prípade staršej ochrannej známky ide o všeobecne známu známku a v prípade označenia „Pizza z pece“ o nezapísané označenie. Namietateľ dodal, že všeobecne známa známka a nezapísané označenie boli dlhodobo používané pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia a široká verejnosť si spája označenie „pizza z pece“ s prevádzkami oprávneného užívateľa a prevádzkami, pre ktoré je toto označenie príznačné, a preto existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti s prevádzkami prihlasovateľa. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ snaží napodobniť na trhu všeobecne známu známku, resp. takéto označenie pri poskytovaní rovnakých služieb, pričom dochádza aj k nepriamemu nebezpečenstvu zámenny, kedy navonok vzniká dojem, že prihlasovateľ je v užšom organizačnom spojení s iným subjektom.

V závere namietateľ zhrnul, že listinné dôkazy spolu s odôvodnením preukazujú dôvodnosť podaných námietok, a preto navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 1.2.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c), d) a f) citovaného zákona.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov


Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky  PIZZA Z PECE, číslo spisu POZ 1759-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.8.2020 prihlasovateľom Pizza z pece s. r. o., Bauerova 1192/10, 040 23 Košice-Sídlisko KVP a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2020 pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Ďalej bolo zistené, že namietateľ JUDr. Gabriel Š., 071 01 Michalovce 1 je majiteľom ochrannej známky



č. 252556 s právom prednosti od 16.1.2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 29, 30 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie  PIZZA Z PECE nie je zhodné so staršou ochrannou

známkou namietateľa , úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 29 – „polievky; mäso; ryby (neživé); paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; lososy (neživé); tuniaky (neživé); paradajková šťava na prípravu jedál; hydina (mäso); bravčové mäso“;

v triede 30 – „cestoviny; kečup; sendviče; jemné pečivárske výrobky; pizza; ravioly; špagety; paradajková omáčka; majonézy; omáčky na cestoviny; cestá na jedlá“;

v triede 43 – „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 29 – „polievky; mäso; ryby (neživé); paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; lososy (neživé); tuniaky (neživé); paradajková šťava na prípravu jedál; hydina (mäso); bravčové mäso“;

v triede 30 – „cestoviny; kečup; sendviče; jemné pečivárske výrobky; pizza; ravioly; špagety; paradajková omáčka; majonézy; omáčky na cestoviny; cestá na jedlá“;

v triede 43 – „dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zoznam tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie a tiež zoznam zapísaných tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku obsahujú rovnako uvedené tovary a služby, a to:

- „*polievky; mäso; ryby (neživé); paradajkový pretlak; zeleninové šaláty; lososy (neživé); tuniaky (neživé); paradajková šľava na prípravu jedál; hydina (mäso); bravčové mäso*“ v triede 29,
- „*cestoviny; kečup; sendviče; jemné pečivárske výrobky; pizza; ravioly; špagety; paradajková omáčka; majonézy; omáčky na cestoviny; cestá na jedlá*“ v triede 30,
- „*dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering); samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby)*“ v triede 43, teda ide o zhodné tovary a služby.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1759-2020)

Staršia ochranná známka (OZ č. 252556)

 **PIZZA Z PECE**



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazové pozostávajúce zo slovných prvkov „PIZZA Z PECE“ napísaných veľkými písmenami čiernej farby v miernej štylizovanej úprave, pred ktorými sa nachádza obrazový prvok - klbko čiar červenej farby v tvare špirály pripomínajúcej pizzu.

Staršia ochranná známka je obrazové označenie pozostávajúce zo slovného prvku „BONGIORNO“ napísaného veľkým tlačeným písmom šedej farby, pod ktorým sú drobným písmom napísané ďalšie slovné prvky „PIZZA ITALIA“. Nad slovnými prvkami v centrálnom postavení sa nachádzajú obrazové prvky, konkrétne červená paprika, klas obilia, lopata na sádzanie chleba/pizze a tehlový oblúk pripomínajúci obrubu pece alebo grilu. Všetky slovné aj obrazové prvky sú umiestnené na pozadí bledohnedej farby v tvare štvoruholníka s hornou konvexne vydutou stranou orámovaného zlatým pásikom.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení, ktoré pozostávajú z viacerých slovných a obrazových prvkov, pričom sa zhodujú len v jedinom slovnom prvku „PIZZA“, ktorý je však pri v prípade staršej ochrannej známky napísaný veľmi drobným písmom v porovnaní s jej dominantným slovným prvkom „BONGIORNO“, ktorý zaujme pozornosť spotrebiteľa. Sporné označenia sa líšia vo všetkých zvyšných prvkoch, najmä v prítomnosti ďalších slov, a to „Z PECE“ vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke už uvedeného dominantného slovného prvku „BONGIORNO“ a slovného prvku „ITALIA“ nasledujúceho po slove „PIZZA“, ako aj v použití odlišných obrazových prvkov v odlišnom farebnom vyhotovení. Pri posúdení podobnosti sporných označení z vizuálneho hľadiska je nutné preto konštatovať, že vytvárajú výrazne odlišný celkový dojem a prítomnosť slovného prvku „PIZZA“ vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke, vzhľadom na odlišnosť postavenia a veľkosti tohto prvku v porovnávaných označeniach a s ohľadom na odlišnú celkovú kompozíciu zverejneného označenia v porovnaní so staršou ochrannou známkou, nemôže viesť k vizuálnej podobnosti sporných označení, a preto je nutné hodnotiť ich ako vizuálne odlišné.

Z fonetického hľadiska je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade kombinovaných označení má snahu ďalej sa o označenie zmieňovať len reprodukciou obsiahnutého slovného prvku, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Zverejnené označenie bude potom reprodukované ako „pi-ca-spe-ce“ a pri staršej ochrannej známke je dôvodné predpokladať jej reprodukciu prostredníctvom dominantného prvku ako „bon-džor-no“, pričom reprodukcia aj prostredníctvom ďalších slovných prvkov „PIZZA ITALIA“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na snahu skracovať označenie a vzhľadom na ich nevýrazné postavenie v označení. Pri zvukovej realizácii staršej ochrannej známky ako celku zaznie „bon-džor-no-pi-ca-i-ta-lia“. Z porovnania fonetickej reprodukcie sporných označení je zrejmé, že zverejnené

označenie bude zvukovo reprodukované prostredníctvom štyroch slabík, zatiaľ čo staršia ochranná známka pomocou ôsmich slabík, resp. prostredníctvom troch slabík pri vyslovení len dominantného slovného prvku „BOGIORNO“, a teda vyvolajú nerovnako dlhý zvukový vnem. Vzhľadom na uvedené dostatočne výrazné, pre priemerného spotrebiteľa ľahko vnímateľné, fonetické rozdiely dominantných slov slovných prvkov porovnávaných označení, aj napriek možnej rovnakej výslovnosti slova „pizza“, je potrebné konštatovať, že kolízne označenia sú foneticky odlišné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Vo zverejnenom označení bude spotrebiteľ s konkrétnym významom vnímať slovné prvky „pizza z pece“ vo význame pizze upečenej v peci, k čomu prispeje aj obrazový prvok pripomínajúci vyobrazenie pizze. V staršej ochrannej známke bude spotrebiteľ vnímať s konkrétnym významom slovné prvky „pizza italia“ vo význame pizze pochádzajúcej z Talianska a všetky obrazové prvky bude vnímať vo význame surovín, resp. pomôcok a prostriedkov potrebných pri príprave pizze. Tu je nutné zdôrazniť, že uvedené prvky porovnávaných označení sú vo vzťahu k sporným tovarom (pizza) opisné, poukazujúce na druh tovaru, resp. prvky s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, ktoré neprispievajú k rozlíšeniu označení zo sémantického hľadiska. Keďže staršia ochranná známka obsahuje ďalší slovný prvok „bongiorno“, ktorý sa vo zverejnenom označení nenachádza, a ktorý spotrebiteľ bude vnímať buď ako slovo fantastické, keďže preň neexistuje slovenský ekvivalent alebo ako pozdrav používaný v Taliansku, je nutné aj pri zohľadnení skutočnosti, že prvky vyvolávajúce rovnakú asociáciu sú opisné, konštatovať nízku mieru podobnosti porovnávaných označení zo sémantického hľadiska.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb (polievky, mäso, cestoviny, pečivárske výrobky, reštauračné služby) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že tovary a služby zverejneného označenia prihlásené v triedach 29, 30 a 43 boli síce posúdené ako zhodné so zapísanými tovarmi a službami staršej ochrannej známky, avšak z porovnania označení vyplynulo, že nie sú podobné z vizuálneho a ani fonetického hľadiska a zo sémantického hľadiska bola zistená len nízka miera podobnosti založená na slovnom prvku „pizza“, ktorý však nepredstavuje prvok plniaci rozlišujúcu funkciu (charakter a druh tovarov), a ktorý navyše v staršej ochrannej známke neupúta pozornosť spotrebiteľa vzhľadom na jeho vyhotovenie drobným písmom v nedominantnom postavení v označení. Vzájomné odlišnosti (prítomnosť ďalších slovných a obrazových prvkov, grafická úprava, farebnosť, celková koncepcia) porovnávaných označení sa dostatočne výrazne prejavujú najmä pri ich celkovom vizuálnom vnímaní, a tak v danom prípade nemožno konštatovať pravdepodobnosť zámieny

zverejneného označenia a staršej ochrannej známky u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to ani pri zohľadnení nižšej miery ich pozornosti, čím je nutné považovať námietky podľa § 7 písm. a) bod 2. za nedôvodné.

Namietateľ si uplatnil námietky na základe § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, avšak z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach nie sú splnené, pretože zverejnené označenie a staršia ochranná známka, ako už bolo konštatované, nie sú zhodné, čím nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok tohto námietkového dôvodu. Úrad sa preto detailným preskúmaním podaných námietok v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Namietateľ skonštatoval, že jeho ochranná známka je používaná v spojení s označením „pizza z pece“ pre označenie tovarov a služieb, ktoré sú zhodné s tovarmi a službami prihlásenými pre zverejnené označenie, a ktoré by preto neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu jej rozlišovacej spôsobilosti.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia;
- označenia musia byť zhodné alebo podobné;
- používanie zverejneného označenia by viedlo aspoň k jednému z nasledujúcich troch zásahov:
 - neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk,
 - ujma na rozlišovacej spôsobilosti,
 - ujma na dobrom mene;
- takéto používanie zverejneného označenia je neodôvodnené, resp. bez náležitého dôvodu.

Pred samotným posúdením uplatneného námietkového dôvodu je nutné zdôrazniť, že v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach musí byť v prvom rade splnená podmienka, že staršia ochranná známka v čase podania námietok musí byť zapísaná do registra (§ 4 zákona o ochranných známkach). Vzhľadom na uvedené bude posudzované splnenie uvedených podmienok vo vzťahu len k staršej ochrannej známke



, č. 252556.

Dobré meno starších ochranných známk

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí namietateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred



dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností patriacich do obdobia pred podaním prihlášky zverejneného označenia a zároveň, aby sa vzťahovali k územia Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie a medzinárodných ochranných známk s účinkami na území Európskej únie k územia Európskej únie.


V predmetnom konaní namietateľ musí preukázať dobré meno staršej ochrannej známky vo vzťahu k územia Slovenskej republiky, a to v relevantnom období - pred 12.8.2020.


Namietateľ na preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- výtlačok výpisu z Obchodného registra SR z 30.12.2020 spoločnosti FOOD FACTORY s. r. o., s dátumom vzniku oprávnenia od 1.6.2019 pod obchodným menom „Aurum company s. r. o. a zmenou obchodného mena na FOOD FACTORY s. r. o. od 4.7.2020, pre predmet činnosti okrem iného poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu so sídlom v Michalovciach. Z predmetného výpisu je zjavné, že namietateľ, JUDr. Gabriel Š., . bol jedným z konateľov spoločnosti FOOD FACTORY s. r. o. v dobe od 4.7.2019 do 3.2.2020, pričom v mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne vo všetkých veciach (príloha č. 3);

- kópiu nájomnej zmluvy z 1.8.2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov v nákupnom centre Tesco Michalovce na adrese Sobranecká cesta 5910, Michalovce, uzavretú medzi spoločnosťou TESCO STORES SR, a. s. so sídlom v Bratislave na Kamennom námestí 1/A (ďalej aj len „prenajímateľ“) a spoločnosťou FOOD FACTORY s. r. o. so sídlom v Michalovciach, Topoľany 5952 (ďalej aj len „nájomca“). Za nájomcu zmluvu podpísal konateľ JUDr. Gabriel Š., . (namietateľ). Podľa článku 6 zmluvy účelom nájmu boli obchodné aktivity: kaviareň / pizzeria a podľa článku 7 bola zmluva uzavretá na dobu od 1.8.2019 do 31.7.2024 s možnosťou predĺženia o päť rokov (príloha č. 4);


- fotografiu prevádzky v budove obchodného reťazca Tesco s názvom „ PIZZA Z PECE A KAVIAREŇ “ (príloha č. 4);

- fotografiu priestorov prevádzky s ponukou rýchleho občerstvenia s názvom „PIZZA Z PECE  & café“ (príloha č. 4);



- fotografiu pizze spolu s jedálnym lístkom, kde je na obale označenie „PIZZA Z PECE  & kaviareň“ (príloha č. 4);













- kópiu nájomnej zmluvy z 25.11.2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov v nákupnom centre Tesco Spišská Nová Ves na adrese Medza 15, Spišská Nová Ves, uzavretú medzi spoločnosťou TESCO STORES SR, a. s. so sídlom v Bratislave na Kamennom námestí 1/A (ďalej aj len „prenajímateľ“) a spoločnosťou FOOD FACTORY s. r. o. so sídlom v Michalovciach, Topoľany 5952 (ďalej aj len „nájomca“). Za nájomcu zmluvu podpísal konateľ JUDr. Gabriel Š., (namietateľ) (príloha č. 5);

- fotografiu výkladu prevádzky s názvom „PIZZA Z PECE  & kaviareň“ (príloha č. 5);

- fotografiu priestorov prevádzky s ponukou rýchleho občerstvenia s názvom „PIZZA Z PECE  & kaviareň“ (príloha č. 5);

- kópiu nájomnej zmluvy z 1.6.2020 o nájme a podnájme nebytových priestorov v nákupnom centre Tesco Považská Bystrica na adrese Ul. SNP 429, Považská Bystrica, uzavretú medzi spoločnosťou TESCO STORES SR, a. s. so sídlom v Bratislave, Cesta na Senec 2(ďalej aj len „prenajímateľ“) a spoločnosťou FOOD FACTORY s. r. o. so sídlom v Michalovciach, Topoľany 5952 (ďalej aj len „nájomca“). Podľa článku 6 zmluvy účelom nájmu boli obchodné aktivity: pizzeria pod označením pizza a za nájomcu zmluvu podpísal konateľ JUDr. Rudolf B., Humenné (príloha č. 6);

- fotografiu priestorov prevádzky s názvom „PIZZA Z PECE  BONGIORNO PIZZA Z PECE “ (príloha č. 6);

- fotografiu priestorov prevádzky s ponukou rýchleho občerstvenia s názvom „PIZZA Z PECE “ (príloha č. 6);
- kópiu zmluvy z 1.10.2019 o postúpení medzi spoločnosťou BONGIORNO s. r. o., Košice (ďalej len „Pôvodná spoločnosť“), spoločnosťou FOOD FAKTORY s. r. o., Michalovce (ďalej len „Nová spoločnosť“) a spoločnosťou STOP.SHOP. SLOVAKIA s. r. o., Bratislava (ďalej len „SSSK“), nakoľko Pôvodná spoločnosť a spoločnosť SSSK uzatvorili zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.4.2011 (ďalej len „nájomná zmluva“), podľa ktorej spoločnosť SSSK ako prenajímateľ prenajal Pôvodnej spoločnosti ako nájomcovi nebytové priestory v obci Liptovský Mikuláš. Za Pôvodnú spoločnosť zmluvu podpísal JUDr. Gabriel Š. a za Novú spoločnosť JUDr. Gabriel Š., (príloha č. 7);
- fotografiu prevádzky s ponukou rýchleho občerstvenia s názvom „PIZZA Z PECE “ (príloha č. 7);
- fotografie cenníkov prevádzky s názvom „PIZZA Z PECE “ (príloha č. 7);
- kópiu časti nájomnej zmluvy (strana s dátumom a podpismi zmluvy nebola predložená) o nájme a podnájme nebytových priestorov v nákupnom centre Tesco Rožňava na adrese Krásnohorská 3894/5, Rožňava, uzavretú medzi spoločnosťou TESCO STORES SR, a. s. so sídlom v Bratislave, Kamenné námestie 1/A (ďalej aj len „prenajímateľ“) a spoločnosťou FOOD FAKTORY s. r. o. so sídlom v Michalovciach, Topoľany 5952 (ručiteľ: JUDr. Gabriel Š.,) (ďalej aj len „nájomca“). Podľa článku 6 zmluvy účelom nájmu boli obchodné aktivity: reštaurácia a kaviareň (príloha č. 8);
- fotografiu prevádzky s ponukou rýchleho občerstvenia s názvom „PIZZA Z PECE “ (príloha č. 8);
- fotografiu cenníku prevádzky s názvom „PIZZA Z PECE “ (príloha č. 8);
- printscreen profilovej fotky s označením „PIZZA Z PECE “ z facebookového profilu „Pizza Bongiorno Michalovce“ zo 14.1.2016 (príloha č. 9);
- printscreen profilovej fotky s označením „PIZZA Z PECE “ z facebookového profilu „Pizza Bongiorno, Rožňava - Tesco“ z 28.5.2016 (príloha č. 10);
- fotografiu reklamného letáku ponuky píz s označením „PIZZA Z PECE  & café“, kde je uvedená informácia, že prevádzka je presťahovaná do Hypermarketu Tesco Michalovce a objednávky sú dostupné aj cez portál www.bistro.sk a donáška v meste je 1 euro denne od 9,00 do 21,00 (príloha č. 11);
- fotografiu reklamného letáku ponuky píz s označením „PIZZA Z PECE “, kde je uvedená adresa prevádzky Medza 15 (Tesco), Spišská Nová Ves a informácia, že objednávky sú dostupné aj cez portál www.bistro.sk a donáška v meste je 1 euro denne od 9,00 do 21,00 (príloha č. 12);
- fotografiu reklamného letáku ponuky píz s označením „PIZZA Z PECE “, kde je uvedená adresa prevádzky SNP 1911/429, Považská Bystrica a informácia, že objednávky sú dostupné aj cez portál www.bistro.sk a donáška v meste je 1 euro denne od 9,00 do 21,00 (príloha č. 13);
- fotografiu reklamného letáku ponuky píz s označením „PIZZA Z PECE “, kde je uvedená adresa prevádzky MH Tesco, Krásnohorská 3894/5, Rožňava a informácia, že objednávky sú dostupné aj cez portál www.bistro.sk a donáška v meste je 1 euro denne od 9,00 do 21,00 (príloha č. 14);
- fotografiu krabice na pizzu s označením „ PIZZA Z PECE“ (príloha č. 15).

Výtlačok výpisu z Obchodného registra SR (príloha č. 3) nespadá do relevantného časového obdobia, a preto ho možno považovať len za podporný dôkaz svedčiaci o existencii spoločnosti FOOD FAKTORY s. r. o.,

ktorej jednou z činností je aj poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, a ktorá získala oprávnenie pod názvom Aurum company s. r. o. 1.6.2019, pričom 4.7.2020 bola premenovaná na FOOD FAKTORY s. r. o. Z prílohy č. 3 je ďalej zrejmé, že namietateľ bol konateľom spoločnosti v dobe od 4.7.2019 do 3.2.2020, teda pred podaním prihlášky zverejneného označenia. Na základe prílohy č. 7 je možné predpokladať istú spojitosť namietateľa so spoločnosťou BONGIORNO s. r. o., Košice, ktorá postúpila zmluvu o nájme nebytových priestorov z 15.4.2011 na spoločnosť FOOD FAKTORY s. r. o., keďže za obe spoločnosti zmluvu o postúpení podpísal namietateľ. V súvislosti so zmluvou o postúpení namietateľ doložil aj fotografie prevádzky s ponukou rýchleho občerstvenia s názvom



„PIZZA Z PECE“ a fotografie cenníkov prevádzky s názvom „PIZZA Z PECE“ (príloha č. 7), na ktorých však nie je uvedený žiadny časový údaj a nie je ani možné identifikovať, kde sa tieto prevádzky nachádzajú a nenachádza sa na nich ani údaj o namietateľovi.



Čo sa týka fotografií reklamných letákov ponuky píz (prílohy č. 11 a 12), kde sa nachádza aj vyobrazenie staršej ochrannej známky, tieto nie sú datované, a preto ich možno vyhodnotiť len ako podporné doklady v spojení so zmluvami o nájme a podnájme nebytových priestorov za účelom prevádzky pizzerie a kaviarne, ktoré boli podpísané namietateľom za spoločnosť FOOD FAKTORY s. r. o. v relevantnom období, a to približne jeden rok pred podaním prihlášky zverejneného označenia (Michalovce – príloha č. 4 a Spišská Nová Ves – príloha č. 5). Na základe týchto dôkazov je možné len predpokladať, že staršia ochranná známka bola používaná na označenie prevádzok pizzerie v dvoch mestách na východe Slovenska minimálne od roku 2019, resp. v Michalovciach od roku 2016, kedy bola zverejnená profilová fotka so staršou ochrannou známkou na facebookovom profile „Pizza Bongiorno Michalovce“ (príloha č. 9). Na printscreeene facebookovej stránky však nie je viditeľný napríklad počet sledovateľov, resp. počet kliknutí na „páči sa mi“, a preto ani v spojení s fotografiami prevádzok a jedálnych lístkov predložených namietateľom v súvislosti s predmetnými nájomnými zmluvami, ktoré sú však bez časového a územného údajov (prílohy č. 4 a 5), uvedené dôkazy nie sú postačujúce na preukázanie používania staršej ochrannej známky v miere a intenzite svedčiacej o nadobudnutí jej dobrého mena.


Čo sa týka nájomnej zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov v nákupnom centre Tesco Považská Bystrica podpísanej 1.6.2020, teda len dva mesiace pred podaním prihlášky zverejneného označenia, táto bola za spoločnosť FOOD FAKTORY s. r. o. podpísaná JUDr. Rudolfom B., keďže v tom čase namietateľ už nemal oprávnenie konať v mene predmetnej spoločnosti. Vzhľadom na uvedené, a to ani v spojení s fotografiami prevádzky z prílohy č. 6, ako ani s fotografiou reklamného letáku ponuky píz s vyobrazením staršej ochrannej známky (príloha č. 13), nemožno považovať tento dôkaz za relevantný najmä vzhľadom na absenciu údajov o prepojení s namietateľom.

Kópia nájomnej zmluvy o nájme a podnájme nebytových priestorov v nákupnom centre Tesco Rožňava (príloha č. 8) nebola predložená kompletná a chýba na nej časový údaj podpisu zmluvy. Rovnako na fotografiách prevádzky a cenníka z prílohy č. 8 nie je identifikovateľný žiaden dátum, lokalizácia prevádzky alebo údaj o prepojení s namietateľom. Predmetné dôkazy preto možno považovať len za podporné dôkazy v spojení s fotografiou reklamného letáku ponuky píz (príloha č. 14) a printscreenom profilovej fotky s

označením „PIZZA Z PECE“ z facebookového profilu „Pizza Bongiorno, Rožňava - Tesco“ z 28.5.2016 (príloha č. 10). Na printscreeene facebookovej stránky rovnako ako v predchádzajúcom prípade facebookového profilu „Pizza Bongiorno Michalovce“ nie je viditeľný počet sledovateľov, resp. počet kliknutí na „páči sa mi“, a teda ani tieto dôkazy nie je možné hodnotiť ako postačujúce na preukázanie používania staršej ochrannej známky v miere svedčiacej o nadobudnutí jej dobrého mena, resp. za dostatočné na preukázanie miery alebo intenzity používania staršej ochrannej známky namietateľom.

Posledný dôkaz, ktorým je fotografia krabice na pizzu (príloha č. 15), bez ďalších údajov podstatných pre kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, predstavuje rovnako len podporný dôkaz svedčiaci len o jednom použití staršej ochrannej známky na označenie obalu na distribúciu pizze.

Na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré namietateľ predložil v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti – možno konštatovať, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno. Napriek tomu, že z namietateľom doložených dokladov možno predpokladať, že

označenie  používal na tovaroch na území Slovenskej republiky pravdepodobne od roku 2011,

nie je možné staršej ochrannej známke prisúdiť dobré meno, ktoré získalo v relevantnom období pred dátumom podania zverejneného označenia, keďže doloženým dokladom chýba výpovedná hodnota pokiaľ ide o preukázanie kontinuálneho a intenzívneho používania staršej ochrannej známky pred podaním prihlášky zverejneného označenia, tzn. že nie je možné zistiť a posúdiť stupeň známosti alebo uznania staršej ochrannej známky u relevantnej verejnosti, jej podiel na trhu či intenzitu používania ochrannej známky namietateľa na území Slovenska, napr. na základe údajov o výške predaja tovarov označených staršou ochrannou známkou a investíciách vynaložených namietateľom na jej propagáciu, ako ani hodnotu, ktorá sa s danou ochrannou známkou spája.

Keďže namietateľ nepreukázal, že jeho staršia ochranná známka je ochrannou známkou s dobrým menom, čím nie je splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok obsiahnutých v ustanovení § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, je možné považovať námietky podané z tohto dôvodu za neopodstatnené. V súlade s uvedeným ďalšie podmienky uplatneného námietkového dôvodu neboli posudzované, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že nebolo preukázané naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.



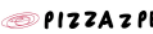
Namietateľ ďalej podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. c), d) a f) zákona o ochranných známkach.

V súvislosti s uplatnenými námietkovými dôvodmi namietateľ skonštatoval, že jeho staršia ochranná známka bola dlhodobo používaná na celom území Slovenskej republiky pred podaním prihlášky zverejneného označenia na označenie prevádzok, tovarov či poskytovaných služieb, tak ako to podľa neho vyplýva z predložených dôkazov, a to v spojení s označením „PIZZA Z PECE“, na základe čoho vyslovil názor, že v prípade staršej ochrannej známky ide o všeobecne známu známku a v prípade označenia „PIZZA Z PECE“ o nezapísané označenie, ktoré si široká verejnosť spája s prevádzkami oprávneného užívateľa a prevádzkami, pre ktoré je toto označenie príznačné. Namietateľ dodal, že prihlasovateľ sa snaží napodobniť na trhu všeobecne známu známku, resp. nezapísané označenie pri poskytovaní rovnakých služieb, a tak dochádza k nepriamemu nebezpečenstvu zámény a vzniká dojem, že prihlasovateľ je v užšom organizačnom spojení s iným subjektom.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územia Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Zo znenia uplatneného ustanovenia vyplýva nevyhnutnosť naplnenia podmienok spočívajúcich v zhode označení a tiež zhode porovnávaných tovarov a služieb. Vzhľadom na už vykonané porovnanie tovarov a služieb staršej ochrannej známky a tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a tiež


porovnanie označení  a  v časti zaoberajúcej sa preskúmaním pravdepodobnosti zámény, úrad poznamenáva, že hoci sporné tovary a služby boli vyhodnotené ako zhodné, z porovnania označení však ich zhoda z dôvodu zrejmych odlišností nevyplýva. Rovnako nie je ani možné konštatovať zhodu označenia „PIZZA Z PECE“ so zverejneným označením  vzhľadom na úpravu písma a obrazový prvok obsiahnutý vo zverejnenom označení.

Keďže jedna z podmienok uplatneného ustanovenia naplnená nebola, detailné skúmanie ďalších podmienok predmetného ustanovenia nie je opodstatnená, keďže by nemohlo ovplyvniť výsledok rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že námietky založené na ustanovení § 7 písm. c) citovaného zákona sú nedôvodné.


Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

K uplatnenému dôvodu je potrebné uviesť, že za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do registra, ale nadobudnutím všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je teda označením, ku ktorému vznikajú práva neformálne jeho používaním. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre tovary či služby svojho užívateľa v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť, napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra.

V súvislosti s uvedeným námietkovým dôvodom namietateľ konštatoval, že doklady preukazujúce dobré meno, preukazujú aj nadobudnutie štatútu všeobecne známej známky staršej ochrannej známky  používanej v spojení s označením „PIZZA Z PECE“.

V predmetnom prípade hodnotenie dokladov predložených namietateľom uvedené v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia dobrého mena staršej ochrannej známky je relevantným výsledkom aj pre posúdenie naplnenia podmienky obsiahnutej v ustanovení § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach. Predložené dôkazy síce preukazujú určité použitie staršej ochrannej známky spolu s označením „PIZZA Z PECE“, avšak ako vníma príslušná verejnosť ich používanie nie je zřejmé, z dokladov nevyplýva intenzita ani frekvencia použitia, nie je známa hodnota známky, ktorá sa s ňou spája, ani rozsah jej

propagácie. Nie je známe ani to, či si použitie ochrannej známky  samotnej alebo aj v spojení s označením „PIZZA Z PECE“ relevantná verejnosť spojí s namietateľom.

Namietateľ neunesol dôkazné bremeno, a tak obdobne, ako už bolo konštatované pri hodnotení podmienky nadobudnutia dobrého mena staršej ochrannej známky, je nutné uzavrieť, že predloženými dôkazmi sa namietateľovi nepodarilo preukázať ani nadobudnutie jej všeobecnej známosti, a to ani v spojení s označením „PIZZA Z PECE“ – (predložené spoločné dôkazy).

Z uvedeného vyplýva, že detailné skúmanie jednotlivých podmienok predmetného ustanovenia nie je opodstatnené, keďže by nemohlo ovplyvniť výsledok rozhodnutia, a preto je nutné konštatovať, že námietky založené na ustanovení § 7 písm. d) citovaného zákona sú nedôvodné.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo užívateľom iného označenia používaného v obchodnom styku, ak právo k tomuto označeniu vzniklo pred dňom podania prihlášky a toto označenie nemá len miestny dosah, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie s nezapísaným označením alebo s iným označením používaným v obchodnom styku.

Preukázanie splnenia podmienky používania nezapísaného označenia na relevantnom teritóriu pred podaním prihlášky zverejneného označenia a podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary alebo služby namietateľa dôkaznými materiálmi predloženými v konaní o námietkach je predpokladom úspešného uplatnenia daného námietkového dôvodu.

V predmetnom prípade namietateľ predložil doklady uvedené a preskúmané v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia týkajúcej sa posúdenia všeobecnej známosti a dobrého mena namietateľovej ochrannej známky a nezapísaného označenia „PIZZA Z PECE“. Ako už bolo konštatované, v predložených dokladoch sa síce určité použitie označenia „PIZZA Z PECE“ spolu so staršou ochrannou známkou objavilo, avšak z preskúmania už uvedených dôkazných prostriedkov samostatne, ako aj v ich vzájomnej spojitosti nevyplýva preukázanie takého používania nezapísaného označenia „PIZZA Z PECE“ samostatne alebo aj v spojení so staršou ochrannou známkou na území Slovenskej republiky, ktorým by sa tieto označenia vžili do pamäti slovenskej spotrebiteľskej verejnosti ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou pre tovary a služby poskytované namietateľom pred podaním prihlášky zverejneného označenia, a na základe ktorých by namietateľ nadobudol práva k nezapísanému označeniu.

Namietateľ teda neunesol dôkazné bremeno ani v súvislosti s ustanovením § 7 písm. f) citovaného zákona a námietky z tohto dôvodu je tiež potrebné uzavrieť ako nedôvodné.

Celkové zhodnotenie

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné konštatovať, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. a), b), c), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov naplnené neboli, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Mgr. Michal Gargulák, advokát
Kpt. Nálepku 8
071 01 Michalovce 1

JUDr. Martin Babjak, advokát
Kováčska 40
040 01 Košice-Staré Mesto