



Banská Bystrica 22. 4. 2021

POZ 5831-2014/II-36-2021


ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. júna 2019 prihlasovateľom HOLS, akciová spoločnosť, Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou PETERKA & PARTNERS advokátni kancelár, s. r. o., Karlovo námestí 671/24, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5831-2014/N-47-2019 zo 14. mája 2019 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 5831-2014, do registra ochranných známok, podaným namietateľom KON-RAD, s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 5831-2014/N-47-2019 zo 14. mája 2019 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 5831-2014/N-47-2019 zo 14. mája 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej

ochrannej známky „“, č. spisu POZ 5831-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary nárokované v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a), b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 192168 „KON-RAD“ (ďalej „prvá

staršia ochranná známka“) a staršej obrazovej ochrannej známky č. 177803 „“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka spolu ako „staršie ochranné známky“), s ktorými je prihlásené označenie vysoko podobné z vizuálneho hľadiska a zhodné z fonetického a sémantického hľadiska, pričom kolízne tovary sú zhodné alebo podobné vo vysokej miere. Vzhľadom na uvedené skutočnosti podľa namietateľa medzi kolíznymi označeniami existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) predmetného zákona, namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky majú na území Slovenska dobré meno, pričom na podporu svojho tvrdenia predložil v konaní viaceré dôkazné materiály. Zároveň, vzhľadom na skutočnosť, že činnosť namietateľa je zameraná predovšetkým na maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s potravinami a nápojmi, existuje riziko, že sa spotrebiteľia budú domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. s ním priamo súvisia. Používanie prihláseného označenia na tovare „pivo“ by tak mohlo neoprávnene ťažiť

z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. V prípade, ak tovary označené prihláseným označením sklamú spotrebiteľa, malo by to za následok negatívny dopad na hospodárske výsledky namietateľa.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ uviedol, že v dôsledku intenzívnej hospodárskej a propagačnej činnosti je užívateľom nezapísaných označení v znení „KON-RAD“ a „K&R KON-RAD“ v rôznych farebných vyhotoveniach. Predložené dôkazy podľa namietateľa preukazujú používanie nezapísaných označení, ktoré nadobudli pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky používaním na území Slovenskej republiky a vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciú spôsobilosť pre širokú škálu tovarov a služieb, vrátane veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti s pivom, pričom tieto nezapísané označenia nemajú len miestny dosah. Ďalej zdôraznil, že priemerný spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, alebo že medzi namietateľom a prihlasovateľom existuje ekonomické prepojenie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovým tovarom. Prvostupňový orgán dospel k záveru, že v danom prípade nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami. Najviac ovplyvní vytvorenie súvislosti medzi kolíznymi označeniami fakt, že dištinkívny slovný prvok „KONRAD“ prihláseného označenia je vo vysokej miere podobný až zhodný s prvou staršou ochrannou známkou a rovnako je prítomný aj v druhej staršej ochrannej známke. Prvostupňový orgán na základe dôkazných materiálov predložených namietateľom konštatoval, že staršie ochranné známky majú vďaka dlhodobému používaniu vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a súčasne požívajú vyššiu formu ochrany prostredníctvom dobrého mena. Riziko zblíženia predmetných označení narastá ich používaním na tovaroch a službách, ktoré sa stretnú na súvisiacom segmente trhu, čo by mohlo viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s prihlásenými tovarmi, resp. ich lepšou predajnosťou. Prvostupňový orgán uzavrel, že existuje riziko, že používaním prihláseného označenia pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam prenosom ich „imidžu“ práve na prihlásené označenie.

Vzhľadom na to, že prvostupňový orgán konštatoval naplnenie podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu ku všetkým tovarom prihláseného označenia, osobitne sa nezaoberal posúdením naplnenia zákonných podmienok ďalších uplatnených námietkových dôvodov, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom odmietol prvostupňovým orgánom konštatované kumulatívne naplnenie jednotlivých zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach a za nesprávny označil aj celkový záver prvostupňového orgánu o dôvodnosti predmetných námietok. Napadnuté rozhodnutie podľa prihlasovateľa vychádza z nesprávnych zistení a z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Prihlasovateľ argumentoval predovšetkým tým, že prvostupňový orgán vychádzal z nesprávneho posúdenia veci, keď nezohľadnil skutočnosť, že relevantná verejnosť je v prípade posudzovaných označení odlišná. V prípade tovarov prihláseného označenia „pivo“ možno za relevantnú verejnosť považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť. Relevantným spotrebiteľom je v danom prípade ktokoľvek, kto je smädný a konzumuje pivo, nealkoholické pivo, príp. pivový koktail. Uvedené potvrdil aj Najvyšší správny súd ČR v rozsudku sp. zn. 9 As 181/2012. Naopak, relevantnú verejnosť v prípade služieb starších ochranných známk „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a potravinami rôzneho druhu*“, pre ktoré podľa prvostupňového orgánu staršie ochranné známky získali dobré meno, predstavuje úzky okruh podnikateľov a obchodných partnerov, resp. sú to špecializovaní pracovníci veľkoobchodov, maloobchodov a obchodných reťazcov zodpovední za zásobovanie prevádzok. Uvedené potvrdzuje aj webová stránka namietateľa, na ktorej sa uvádza, že spoločnosť namietateľa ako jedna z prvých spoločností zaoberajúcich sa veľkoobchodnou činnosťou v oblasti potravín zásobuje približne 2 tisíc zákazníkov na celom Slovensku a v zahraničí. Cieľovou skupinou namietateľa teda nie je široká spotrebiteľská verejnosť, ako je tomu v prípade tovarov prihláseného označenia. Zároveň je podľa prihlasovateľa potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sa nestretnú na totožnom relevantnom trhu, pretože sú určené rôznym odberateľom (koncoví spotrebiteľia vs.

maloobchod, veľkoobchod). Relevantní spotrebiteľia tovarov prihláseného označenia „pivo“ si nevytvárajú žiadnu asociáciu so staršími ochrannými známkami, pretože o ich existencii nemajú vôbec vedomosť. Okrem toho namietateľ ako dodávateľ a distribútor tovarov neoznačuje tovary iných výrobcov staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že namietateľ preukazoval dobré meno starších ochranných známk vo vzťahu k úzko špecializovanej skupine spotrebiteľov – nákupcov, nie vo vzťahu k relevantnej skupine bežných, koncových spotrebiteľov tovarov „pivo“, ktorí staršie ochranné známky, s výnimkou Bratislavy a okolia, nepoznajú. Spochybnil tiež dôkaznú hodnotu viacerých dôkazných materiálov predložených namietateľom za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známk. Viacerým z nich vytýkal, že sa neviažu k širokej spotrebiteľskej verejnosti alebo že neobsahujú staršie ochranné známky. Prípadná existencia dobrého mena starších ochranných známk u obmedzeného okruhu podnikateľských subjektov a obchodných partnerov podľa prihlasovateľa nestačí na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Okrem toho prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky nie sú podobné, a preto je akákoľvek ich asociácia vylúčená. Z vizuálneho hľadiska je potrebné v prípade prihláseného označenia prihliadnuť na dominantné slovo „KONRAD“ a jeho jedinečné a nezameniteľné vyjadrenie. Na druhej strane starším ochrannými známkami dominuje slovo „KON-RAD“ (v prípade prvej staršej ochrannej známky) a písmená K&R (v prípade druhej staršej ochrannej známky). V súvislosti s fonetickým hľadiskom prihlasovateľ uviedol, že druhá staršia ochranná známka bude reprodukováaná prostredníctvom dominantného prvku „K&R“ („Ká-end/a-R“, prípadne „KáErko“) a spotrebiteľ nebude vyslovovať jej nedominantný, nevýrazný a ťažko čitateľný prvok „KON-RAD“, ako to tvrdil prvostupňový orgán. Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán nevzal do úvahy, že prihlásené označenie obsahuje meno brata kráľa Vratislava – Konrada. Upozornil na to, že svoje produkty označuje historickými krstnými menami, čo je unikátne a špecifické. Naopak, namietateľ nemá žiadne produktové portfólio alebo produktovú líniu. Sémantický význam slova „KONRAD“ v prihlásenom označení preto nie je bez významu, najmä v porovnaní s fantazijnými staršími ochrannými známkami (skupinou hlások a slabík), ktoré nemajú žiadny sémantický význam.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení sa prihlasovateľ odvolal na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR č. k. 4 As 90/2006-123, podľa ktorého „zápisná nespôsobilosť prihláseného označenia nie je daná akoukoľvek podobnosťou s registrovanou ochrannou známkou, ale iba podobnosťou závadnou, t. j. podobnosťou, ktorá vyvoláva pravdepodobnosť zámieny ohľadne pôvodu výrobkov či služieb“. Prihlasovateľ zastal názor, že v danom prípade podobnosť kolíznych označení nie je „závadná“.

Prihlasovateľ ďalej odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu, že používanie prihláseného označenia môže priniesť prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, prípadne mu spôsobiť ujmu. Znovu zdôraznil, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nemôže vzniknúť asociácia, keďže posudzované označenia sú používané pre odlišné tovary a služby (pivo vs. sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom), a teda sa vzťahujú na úplne iné skupiny spotrebiteľov.

Na záver prihlasovateľ zdôraznil, že účelom práva ochranných známk nie je brániť konkrétnym podnikom v účasti na súťaži na určitých trhoch (rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR sp. zn. 9 As 181/2012). Prihlasovateľ zastal názor, že na základe prvostupňového rozhodnutia je mu odopieraná účasť na hospodárskej súťaži a vstup na trh v Slovenskej republike, a to v dôsledku poskytnutia ochrany starším ochranným známkami, ktoré nemajú dobré meno a ktorých rozlišovacia spôsobilosť nepresahuje územie Bratislavy a okolia.

Keďže podľa prihlasovateľa v predmetnom prípade nebola naplnená žiadna z podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a námietky v zmysle § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach zamietol.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 1. októbra 2019 nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa.

V súvislosti s relevantnou verejnosťou dotknutých tovarov a služieb konštatoval, že predmetom jeho činnosti je veľkoobchod aj maloobchod s potravinami, takže relevantnou verejnosťou sú, rovnako ako v prípade

tovarov prihláseného označenia „pivo“, aj koneční spotrebitelia a odberatelia tovarov. Okrem toho namietateľ upozornil, že nakoľko ide o tovary bežnej spotreby, úroveň pozornosti priemerného spotrebitel'ja je veľmi nízka, čím sa riziko predstavy mylného prepojenia posudzovaných označení a nimi označených tovarov a služieb ešte zvyšuje.

Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych označení, namietateľ poukázal na judikatúru Súdneho dvora EÚ, podľa ktorej sa nevyžaduje, aby podobnosť ochrannej známky s dobrým menom a označením používaným tretími osobami dosiahla taký stupeň, pri ktorom existuje nebezpečenstvo ich zámieny. Stačí, ak si dotknutá verejnosť vytvorí medzi nimi spojitosť (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-102/07 z 10. apríla 2008).

Namietateľ sa stotožnil s hodnotením podobnosti kolíznych označení vykonaným prvostupňovým orgánom. Uviedol, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú vizuálne takmer zhodné, dominantný slovný prvok pozostáva z rovnakého počtu písmen v rovnakom poradí, pričom jediný minimálny rozdiel predstavuje pomlčka v prvej staršej ochrannej známke. Vizuálnu podobnosť možno konštatovať aj v prípade porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou. Čo sa týka fonetického hľadiska, namietateľ konštatoval, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka budú reprodukovateľne zhodné a aj v prípade reprodukcie druhej staršej ochrannej známky zaznie zhodný prvok „konrad“. Namietateľ sa stotožnil aj so záverom prvostupňového orgánu, že predmetom posúdenia sú fantazijné označenia, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na ich vnímanie spotrebiteľmi. S ohľadom na uvedené uzavrel, že kolízne označenia sú zo všetkých posudzovaných hľadísk zameniteľné.

Namietateľ zdôraznil, že v konaní bolo preukázané, že staršie ochranné známky, vďaka intenzívnemu a rozsiahlemu používaniu, nadobudli dobré meno vo vzťahu k zapísaným službám „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a potravinami rôzneho druhu*“. Nešlo pritom len o používanie v Bratislave a okolí, ako to tvrdil prihlasovateľ, ale staršie ochranné známky boli používané na celoštátnej úrovni a hoci namietateľ neprevádzkuje sieť predajní, ponúka dovoz tovaru priamo k zákazníčkovi domov.

Namietateľ ďalej upozornil na to, že v zmysle platnej právnej úpravy nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do starších ochranných známk. Ak sa predpokladá, že k takémuto zásahu môže dôjsť, nemožno od namietateľa žiadať, aby čakal až k tomu dôjde, aby sa mohol domáhať zákazu používania. Pokiaľ spotrebiteľ príde pri výbere tovarov do kontaktu s prihláseným označením, ktoré je vo vysokej miere podobné až zhodné so staršími ochrannými známkami, hrozí nebezpečenstvo, že za tovarmi označenými prihláseným označením môže vidieť spoločný obchodný pôvod, resp. inú súvislosť s tovarmi a službami namietateľa označenými staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Namietateľ v závere citoval z rozsudku Najvyššieho správneho súdu ČR sp. zn. 9 As 181/2012, v ktorom boli uvádzané všeobecné formulácie týkajúce sa prípadov ťaženia, resp. vzniku ujmy na dobrom mene alebo rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa v posudzovanom prípade boli naplnené všetky zákonné podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 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 na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 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. b) zákona o ochranných známkach [v znení, ktoré s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradilo pôvodné znenie § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky] označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky 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 neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 5831-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27. novembra 2014 prihlasovateľom HOLS, akciová spoločnosť, Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 3. marca 2015 pre tovary „pivo; d'umbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivové koktaily“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Námietateľ, KON-RAD, s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, je majiteľom:

- slovej ochrannej známky č. 192168 „KON-RAD“ s právom prednosti od 7. augusta 1998, ktorá je zapísaná pre tovary „obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty patriace do tejto triedy; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; rudy; kovové baliace fólie, kovové reťaze, kovové brány, dvere, okná, dverové a okenné rámy, kovové kovania na dvere, okná, kovové dopravné palety, drôtené pletivo, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, klince, príchytky, kľúče, kovové sudy, kovové kohútiky na sudy, kovové uzávery na fľaše, kovové koše, kovové okenice, žalúzie, kovové vrchnáky na nádoby, obalové nádoby z kovu“ v triede 6, „nekovové stavebné materiály, a to najmä drevo ako polotovar, napr. trámy, fošne, dosky, dyhy, stavebné sklo, napr. dlaždice a kachličky; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky s výnimkou kovových“ v triede 19, „mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky“ v triede 29, „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad“ v triede 30, „poľnohospodárske, záhradkárске a lesné produkty a obilniny v nespracovanom stave; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá“ v triede 31, „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“ v triede 32, „tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, zápalky“ v triede 34 a pre služby „sprostredkovanie obchodnej činnosti s obvyčajnými kovmi a ich zliatinami, stavebným materiálom z kovu, prenosnými stavbami z kovu, kovovým materiálom na železničné trate, káblami a drôtmí patriacimi do triedy 6, drobným železiarskym tovarom, kovovými potrubiami a rúrami, bezpečnostnými schránkami, rudami, kovovými baliacimi fóliami, kovovými reťazami, kovovými bránami, dverami, oknami, dverovými a okennými ráhami, kovovými kovaniami na dvere, okná,

kovovými dopravnými paletami, drôteným pletivom, kovovými držadlami, rukoväťami, kľúčkami, klincami, príchytkami, kľúčmi, kovovými sudmi, kovovými kohútikmi na sudy, kovovými uzávermi na fľaše, kovovými košmi, kovovými okenicami, žalúziami, kovovými vrchnákmi na nádoby, obalovými nádobami z kovu, nekovovými stavebnými materiálmi, a to najmä drevom ako polotovarom, napr. trámami, fošňami, doskami, dyhami, stavebným sklom, napr. dlaždicami a kachličkami, nekovovými rúrami pre stavebníctvo, asfaltom, smolou a bitúmenom, nekovovými prenosnými stavbami, pomníkmi s výnimkou kovových, mäsom, rybami, hydinou a zverinou, mäsovými výťažkami, konzervovaným, sušeným a tepelne spracovaným ovocím a zeleninou, rôsolmi, džemami, marmeládami, ovocnými zaváraninami, ovocnými pretlakmi, vajcami, mliekom a mliečnymi výrobkami, mliečnymi nápojmi, jedlými olejmi a tukmi, kávou, čajom, kakaom, cukrom, ryžou, maniokom, ságom, kávovými náhradkami, kávovými, kakaovými a čokoládovými nápojmi, múkou a výrobkami z obilia, chlebom, pekáorskými a cukráorskými výrobkami, zmrzlínami, medom, melasovým sirupom, kvasnicami, práškami do pečiva, soľou, horčicou, octom, omáčkami ako chuťovými prísadami, korením, ľadom, poľnohospodárskymi, záhradkáorskými a lesnými produktmi a obilninami v nespracovanom stave, živými zvieratami, čerstvým ovocím a zeleninou, semenami, rastlinami a kvetmi, potravou pre zvieratá, sladom, pivom, minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi, ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami, sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov, alkoholickými nápojmi s výnimkou piva, tabakom, tabakovými náhradkami, výrobkami z tabaku a tabakových náhradiek, potrebami pre fajčiarov, zápalkami“ v triede 35, „investičná činnosť v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu“ v triede 36, „distribúcia tovaru“ v triede 39 a „služby v oblasti cestovného ruchu, a to poskytovanie stravy, nápojov a ubytovania“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (prvá staršia ochranná známka);

- obrazovej ochrannej známky č. 177803 s právom prednosti od 26. novembra 1991, ktorá je zapísaná pre tovary „obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na železničné trate; káble a drôty; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; iné výrobky z kovov patriace do triedy 6; rudy; nekovové stavebné materiály, a to najmä drevo ako polotovar, napr. trámy, fošne, dosky, dyhy, stavebné sklo, napr. dlaždice a kachličky, nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky; mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje, múka a výrobky z oblilia, chlieb, pekáorske a cukráorske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad; poľnohospodárske, záhradkáorske a lesné produkty a obilniny; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; tabak, tabakové náhradky, výrobky z tabaku a tabakových náhradiek, potreby pre fajčiarov, zápalky“ v triedach 6, 19, 29, 30, 31, 32 a 34 a pre služby „sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom slad, pivo, alkoholické nápoje a s tovarom citovaným v uvedených triedach, distribúcia tovarov; investičná činnosť v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného ruchu; služby v oblasti cestovného ruchu, a to poskytovanie stravy, nápojov a ubytovania“ v triedach 35, 36 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (druhá staršia ochranná známka);

vyjadrenie druhej staršej ochrannej známky:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných znáмок tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj druhú staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozklade vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, pričom zastal názor, že v predmetnom prípade neboli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom ochrany podľa ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je dobré meno starších ochranných známk. Tento právny inštitút vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že podstatná časť relevantnej verejnosti pozná ochrannú známku v dôsledku jej používania a spája ju s určitými vlastnosťami tovarov alebo služieb, ktoré od nich očakáva, čím sa zvyšuje hodnota tejto ochrannej známky. Cieľom tohto ustanovenia nie je ochrana spotrebiteľa pred nebezpečenstvom zámery, čo sa týka obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale poskytnutie širšej ochrany majiteľovi ochrannej známky s dobrým menom pred možnou ujmu alebo ťažením z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, a teda poskytnutie ochrany tomu, do čoho majiteľ investoval výrazné finančné prostriedky. Dobré meno ochrannej známky je totiž výsledkom veľkých investícií a úsilia jej majiteľa a znamená nielen to, že označenie je vnímané ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb, ale zvyčajne sa s dobrým menom spája prísľub určitej vyššej kvality, prípadne obraz luxusu, prestíže či výnimočnosti. Z tohto dôvodu sa ochrana ochrannej známky s dobrým menom netýka len tovarov alebo služieb, ktoré sú zhodné alebo podobné, ale vzťahuje sa aj na tie nepodobné.

Na úspešné uplatnenie námietok podaných na základe tohto námietkového dôvodu je potrebné splnenie kumulatívnych podmienok, z ktorých prvou je zhodnosť alebo podobnosť neskoršieho označenia so staršou ochrannou známkou, druhou je nadobudnutie a preukázanie dobrého mena staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná v registri, a to na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie (v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie) a treťou je skutočnosť, že by použitie neskoršieho označenia na tovaroch alebo službách, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Takéto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi neskorším označením a staršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá skupina verejnosti vytvorí asociáciu medzi týmito dvomi označeniami a bude si ich navzájom spájať, pričom platí, že čím sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr k takýmto zásahom dôjde.

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou a je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena 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. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o objeme predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Namietateľ s cieľom preukázať dobré meno starších ochranných známk predložil spolu s námietkami nasledujúce dôkazné materiály:

- výpisy z prvej a druhej staršej ochrannej známky (dôkazy č. 1),
- výpis z obchodného registra SR o spoločnosti namietateľa (dôkaz č. 2),
- prezentácia spoločnosti KON-RAD, s. r. o., t. j. namietateľa z roku 2003 (dôkaz č. 3),
- propagačný materiál KON-RAD 20 rokov (dôkaz č. 4),
- účtovné údaje spoločnosti namietateľa (KON-RAD, s. r. o.) – Výročná správa za rok 2013, Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 11/2013 a 12/2013, účtovné závierky za roky 2009 – 2013 (dôkaz č. 5),
- letáky z rokov 2005 – 2014: 2005 – 7 ks, 2006 – 11 ks + prílohy, 2007 – 12 ks + prílohy, 2008 – 12 ks + prílohy, 2009 – 12 ks + prílohy, 2010 – 2014 každý rok po 12 ks (dôkaz č. 6),
- tabuľky – nákup piva v hektolitroch + obrat v rokoch 2009 – 2014 (dôkaz č. 7),
- evidencia došlých faktúr vystavených pre namietateľa za pivo rôznych značiek z rokov 2009 – 2014, súvisiace faktúry, prepravné listy, dodacie listy a príjemky (dôkaz č. 8),
- evidencia faktúr vystavených namietateľom pre odberateľov za rôzne tovary (potraviny, nápoje) z rokov 2010 – 2014, súvisiace faktúry a potvrdenia o prijatí tovaru (dôkaz č. 9),

- došlé faktúry od domácich aj zahraničných dodávateľov za tovary (rôzne druhy zaváranín) a súvisiace dodacie listy a príjemky z rokov 2008 – 2012, 2014 (dôkaz č. 10),
- materiály preukazujúce reklamné akcie zamerané na propagáciu rôznych pív z rokov 2009 – 2014 + súvisiaca dokumentácia (faktúry, objednávky, fotografie, letáky); došlé faktúry za iné reklamné služby; fotografia tašky (dôkaz č. 11),
- propagačné letáky, fotografie fľašiek a plechoviek + papierový stojan (dôkaz č. 12),
- fotografie z výstav, konferencií, koncertov a iných podujatí, na ktorých mala spoločnosť namietateľa zastúpenie alebo vystupovala v pozícii partnera podujatia + súvisiaca dokumentácia (letáky, pútače, pozvánky, faktúry a iné; dôkaz č. 13),
- kalendáre z rokov 2012 a 2014 (dôkaz č. 14),
- reklamné videá z televízie TVA z rokov 2003, 2005, 2006 (dôkaz č. 15),
- umiestnenia, osvedčenia a ocenenia spoločnosti namietateľa z rokov 1996, 2005, 2007, 2010, 2012 a 2015 (dôkaz č. 16),
- články a publikácie z rokov 1999, 2005, 2012 – 2014 (dôkazy č. 17).

Prvostupňový orgán v rámci hodnotenia uvedených dôkazných materiálov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky dospel k záveru, že namietateľ prostredníctvom nich preukázal dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, a to vo vzťahu k službám „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a potravinami rôzneho druhu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ v rozklade vyjadril nesúhlas s takýmto konštatovaním prvostupňového orgánu, pričom spochybnil dôkaznú hodnotu viacerých dôkazných materiálov. Dôkaz č. 3 podľa prihlasovateľa nemá žiadnu výpovednú hodnotu vo vzťahu k relevantnej verejnosti, dôkazy č. 4, 6 a 11 preukazujú známosť starších ochranných známk nanajvýš v Bratislave a jej okolí, nie na území celého Slovenska. V dôkaze č. 6 sa navyše uvádza, že Konrad nie je sieť predajní a na Slovensku má táto spoločnosť jediný obchod. V súvislosti s dôkazmi č. 5, 8, 9, 10 a 13 uviedol, že nie sú spôsobilé objasniť vzťah relevantnej verejnosti k starším ochranným známkam. Dôkazy č. 13 a 14 zobrazujú tovary iných výrobcov, pričom na viacerých fotografiách nie sú staršie ochranné známky vôbec vyobrazené. Dôkazy č. 16 a 17 nie sú dostupné, resp. určené bežnému spotrebiteľovi, ale sú známe len úzkemu okruhu podnikateľov a odbornej verejnosti – obchodníkom.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ posúdenie dôkazných materiálov predložených namietateľom za účelom preukázania dobrého mena starších ochranných známk vykonané prvostupňovým orgánom spochybnil vo viacerých ohľadoch, orgán rozhodujúci o rozklade nanovo preskúma splnenie tejto podmienky ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Pri hodnotení dôkazov o dobrom mene starších ochranných známk je potrebné zamerať sa na rozsah dobrého mena (aká veľká skupina verejnosti pozná staršie ochranné známky), príslušnú skupinu verejnosti, tovary a/alebo služby, na ktoré sa dobré meno vzťahuje a ich povahu, relevantné územie a relevantný časový úsek, v ktorom má byť dobré meno preukázané.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene starších ochranných známk je z pohľadu ich geografického rozsahu to, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky. Čo sa týka časového hľadiska, za relevantné časové obdobie, v ktorom je potrebné preukázať používanie starších ochranných známk a získanie ich dobrého mena, sa považuje obdobie pred podaním prihlášky ochrannej známky, proti ktorej námietky smerujú, čo je v danom prípade obdobie pred 27. novembrom 2014.

Orgán rozhodujúci o rozklade k jednotlivým dôkazom uvádza nasledujúce.

Dôkazy č. 1 a 2 predstavujú výpisy z registrov ochranných známk týkajúce sa starších ochranných známk a výpis z obchodného registra spoločnosti namietateľa a z hľadiska preukázania dobrého mena starších ochranných známk sú irelevantné.

Dôkaz č. 3 predstavuje prezentáciu spoločnosti KON-RAD, s. r. o. (namietateľa) v slovenskom a anglickom jazyku z novembra 2003. Ide o dokument pochádzajúci od namietateľa, pričom nie je možné zistiť, či a kedy sa s obsahom prezentácie mohli oboznámiť spotrebiteľia. V prezentácii je znázornená druhá staršia ochranná



známka v upravenej, štylizovanej podobe „*KON-RAD*“. Uvádza sa v nej, že spoločnosť vznikla v roku 1990 a zaoberá sa veľkoobchodnou, maloobchodnou a distribučnou činnosťou, a e-businessom v oblasti potravín, nápojov (alko, nealko) a iného tovaru (cigarety, drogistický a priemyselný tovar a pod.). Spoločnosť je

exkluzívnym importérom viacerých značiek (o. i. írskych pív GUINNESS a Kilkenny a nealkoholického piva SCHLOSSGOLD) a autorizovaným distribútorom alkoholických nápojov značiek Jelínek, J. Becher, Moet, Hennessy, Metaxa, Absolut vodka atď. Spoločnosť zabezpečuje dodávky tovaru na celom území Slovenska do 48 hodín. Hlavnými odberateľmi sú maloobchodné prevádzky, maloobchodné reťazce, hotely a reštaurácie, puby, čerpacie stanice a pod.

Dôkaz č. 4 predstavuje propagačný materiál vydaný pri príležitosti 20. výročia vzniku spoločnosti namietateľa – KON-RAD, s. r. o. (tzn. v roku 2010). Rovnako ako v prípade dôkazu č. 3 ide o interný dokument namietateľa. Obsahuje vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky a tiež označenie webovej stránky www.kon-rad.sk. Uvádza sa v ňom o. i., že spoločnosť zamestnáva 200 zamestnancov, produkuje obrat 60 miliónov eur, ponúka okolo 7 tisíc tovarových položiek a zásobuje okolo 2 tisíc zákazníkov na celom území Slovenska i v zahraničí. Medzi kľúčových zákazníkov patria maloobchodné reťazce (COOP, CBA, Tesco, Ahold, Billa, Metro, Kaufland, Carrefour, Samoška), siete čerpacích staníc (Slovnaft, OMV, Agip, Shell, Jurki), ako aj siete reštaurácií (Progastro, Steam&Coffee, Guinness puby) a hotelov (Kempinski, Arcadia, Carlton, Danube, Apollo atď.). Vnútorňa časť propagačného materiálu obsahuje detailnejšie informácie o ponúkaných tovaroch – napr. o pivách značiek Guinness, Schlossgold a Carlsberg.

Dôkaz č. 5 - účtovné údaje spoločnosti namietateľa obsahujú:

- a) Výročnú správu za rok 2013, v ktorej sa o. i. uvádza, že spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu v oblasti veľkoobchodu potravín a nápojov už 23 rokov. Tržby z predaja tovaru tuzemským odberateľom dosiahli v hospodárskych rokoch 2012 a 2013 hodnotu takmer 40 miliónov eur a tržby za tovar dovezený priamo zákazníkom (bez uskladnenia) dosiahli za uvedené roky hodnotu vyše 400, resp. vyše 900 tisíc eur. V októbri 2013 namietateľ otvoril vlastnú maloobchodnú predajňu a začal vydávať raz mesačne akciový leták na podporu predaja. Aj keď v prípade Výročnej správy ide o interný dokument namietateľa, jej súčasťou je „Správa nezávislého audítora“ o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2013 spoločnosti namietateľa. Audítorka v správe uviedla, že účtovná závierka (ktorá tvorí podklad pre Výročnú správu), poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti KON-RAD, s. r. o. k 31. decembru 2013;
- b) Účtovné závierky za roky 2009 – 2013 a Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 30. novembru 2013 a k 31. decembru 2013 poskytujú informácie o finančnej situácii a finančnej výkonnosti spoločnosti namietateľa za určité obdobie a z hľadiska preukázania dobrého mena starších ochranných známk predstavujú podporné informácie.

Dôkaz č. 6 sú akciové letáky z rokov 2005 – 2014 v počte 114 ks, ktoré obsahujú druhú staršiu ochrannú známku v oranžovom alebo zlatom vyjadrení a odkaz na webovú stránku namietateľa www.kon-rad.sk. Letáky obsahujú ponuku rozličných druhov potravín, nealkoholických a alkoholických nápojov, vrátane piva, pochádzajúcich od rôznych výrobcov, ktoré si spotrebitelia môžu zakúpiť v cash&carry predajni, e-shope a objednať ich doručenie nielen v Bratislave, ale aj v rámci celého Slovenska.

Dôkaz č. 7 sú tabuľky zobrazujúce nákup piva (v hektolitroch) spoločnosťou KON-RAD, s. r. o. od rôznych dodávateľov (napr. Budvar, Carlsberg, Heineken, Steiger, Staropramen, Topvar, Kaltenecker) v rokoch 2009 – 2015 a tabuľky s obratmi (výnosmi) z tovarov – piva (v eur) dodávaných uvedenými dodávateľmi v rokoch 2009 – 2014. Ide o tabuľky pochádzajúce od namietateľa bez možnosti overenia ich pôvodu a pravosti, a preto je možné ich považovať len za podporný dôkaz.

Dôkaz č. 8 je evidencia došlých faktúr vystavených pre namietateľa za pivo od rôznych, celkovo 22 dodávateľov (napr. Budvar, Carlsberg, Diageo, Heineken, Měšťanský pivovar, Steiger, Topvar, Staropramen) z rokov 2009 – 2014. Z dôkazu vyplýva, že najviac faktúr pre namietateľa bolo vystavených od spomenutých dodávateľov. K evidencii, v ktorej sú uvedené stovky faktúr, je však reálne priložených iba niekoľko faktúr, prepravné listy, dodacie listy alebo príjemky. V prípade evidencie došlých faktúr ide o dôkaz od namietateľa, pričom množstvo reálne predložených faktúr je nízke a ide zväčša o faktúry z obdobia decembra 2014, teda po rozhodnom období. Zo samotnej evidencie došlých faktúr nie je možné zistiť, aké tovary boli predmetom dodávky, avšak v spojitosti s faktúrami a skutočnosťou, že dodávateľmi boli známi producenti piva, je dôvodné predpokladať, že išlo o dodávky piva. Objem dodávok bol veľký, mení sa podľa dodávateľa, pričom ročný objem sa v niektorých prípadoch pohyboval v stovkách tisíc eur.

Dôkaz č. 9 predstavuje evidenciu faktúr vystavených namietateľom pre odberateľov (napr. obchodné reťazce Billa, Metro, Tesco) z rokov 2010 – 2014 + desiatky faktúr, príjemiek a dodacích listov, z ktorých vyplýva, že namietateľ dodával odberateľom potraviny rôzneho druhu, vrátane alko/nealko nápojov a piva rôznych

značiek (napr. Guinness, Schlossgold, Carlsberg, Heineken, Topvar). Objem dodávok predstavoval stovky tisíc eur.

Dôkaz č. 10 sú došlé faktúry od domácich aj zahraničných dodávateľov za tovary (rôzne druhy zaváranín) a súvisiace dodacie listy a príjemky z rokov 2008 – 2012, 2014.

Dôkaz č. 11 predstavujú materiály preukazujúce reklamné akcie zamerané na propagáciu pív rôznych značiek (napr. Guinness, Schlossgold, Carlsberg) z rokov 2009 – 2014 + súvisiacu dokumentáciu (faktúry, objednávky, fotografie, letáky). Niektoré reklamné letáky na pivo (Carlberg, Guinness, Schlossgold) alebo billboardy (Schlossgold) obsahujú okrem značky piva aj druhú staršiu ochrannú známku alebo odkaz na webovú stránku namietateľa www.kon-rad.sk. Namietateľ tiež predložil množstvo faktúr za rozmanité reklamné služby, ktoré však nie je možné stotožniť so žiadnym konkrétnym obsahom, a preto sú z hľadiska dôkaznej hodnoty nedostatočné.

Dôkaz č. 12 obsahuje reklamné letáky na pivo (Guinness, Carlsberg, Schlossgold, Kilkenny), energetický nápoj (Powerking) a kávu (Mr. Brown), na ktorých je znázornená druhá staršia ochranná známka aj odkaz na webovú stránku namietateľa www.kon-rad.sk. Tiež sa na letákoch uvádza, že namietateľ je výhradný distribútor týchto pív pre Slovensko. Letáky nie sú datované. Dôkaz tiež obsahuje reklamný stojan (s dátumom konania akcie v septembri 2013), fotografie fľaše a plechovky piva Guinness a energetického nápoja Powerking, na ktorých je uvedené, že distribútor týchto tovarov pre Slovensko je spoločnosť KON-RAD, s. r. o.

Dôkaz č. 13 predstavuje fotografie z výstav, konferencií, koncertov a iných podujatí, na ktorých mala spoločnosť namietateľa zastúpenie alebo vystupovala v pozícii partnera podujatia + súvisiacu dokumentáciu (letáky, pútače, pozvánky, faktúry a iné). Z fotografií je napríklad zrejmé, že namietateľ sa v rokoch 2011 až 2014 zúčastnil výstavy Danubius Gastro v Bratislave, na ktorej propagoval o. i. aj piva značky Guinness, Schlossgold, Carlsberg, Kilkenny alebo Duff. Na stánku je viditeľná druhá staršia ochranná známka v oranžovom prevedení a odkaz na webovú stránku www.kon-rad.sk. Z ďalších fotografií je zrejmé, že namietateľ bol v období pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky partnerom rôznych prestížnych spoločenských podujatí, napríklad ocenenia Kríšťáľové krídlo, hudobného festivalu viva musica!, výstavy SVADBA alebo konferencie určenej pre odbornú verejnosť Slovak Retail Summit. V súvislosti s týmito podujatiami bola viditeľná druhá staršia ochranná známka, odkaz na webovú stránku www.kon-rad.sk a produkty, s ktorými namietateľ obchodoval, vrátane piva. V rozhodnom období sa namietateľ, ako produktový partner, zúčastnil tiež podujatí Bažant Pohoda, Danube fest, Fotomodelka Európy, Medzinárodná výstava motocyklov a Vajnorské dožinky.

Dôkaz č. 14 predstavujú kalendáre z rokov 2012 a 2014, resp. časti kalendára, v ktorých je vyobrazená druhá staršia ochranná známka. V prípade kalendára z roku 2012 ide o produktový kalendár namietateľa, v rámci ktorého je aj odkaz na webovú stránku namietateľa www.kon-rad.sk.

Dôkaz č. 15 sú reklamné videá z reklamnej televízie TVA z rokov 2003, 2005 a 2006.

Dôkaz č. 16 zahŕňa rebríčky, osvedčenia a ocenenia spoločnosti namietateľa. Spoločnosť KON-RAD, s. r. o. je od roku 2005 členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila v roku 2013 agentúra Terno, sa spoločnosť KON-RAD, s. r. o. na základe tržieb z roku 2012 umiestnila na 26. mieste v rebríčku TOP 30 slovenského obchodu (medzi širokosortimentnými obchodníkmi). Generálny riaditeľ spoločnosti KON-RAD, s. r. o. získal v roku 2007 cenu MERKUROV RÁD (ocenenie za mimoriadne zásluhy o rozvoj a zviditeľnenie obchodu na Slovensku a v zahraničí, za ochranu práv a záujmov obchodníkov, za vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia pre obchodníkov) a v roku 2012 v rámci súťaže Podnikateľ roka získal ocenenie za „Najkrajší podnikateľský príbeh“. V roku 2010 udelila Slovenská obchodná a priemyselná komora čestné uznanie spoločnosti KON-RAD, s. r. o. za zásluhy a rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania. V roku 2015 získala značka „KON-RAD“ ocenenie „Slovak Superbrand“. Namietateľ sa tiež podieľal na organizovaní Majstrovstiev Európy v kickboxe a finančne podporil UNICEF.

Dôkaz č. 17 predstavujú články a publikácie z rokov 1999, 2005 a 2012 – 2014. V Ročenke českého a slovenského obchodu z roku 2005 sa uvádza, že spoločnosť KON-RAD sa podľa veľkoobchodného a CC obratu umiestnila na 4. mieste medzi TOP 10 obchodných spoločností a na 17. mieste medzi TOP 50 slovenského obchodu (zdroj: TERNO – agentúra pre prieskum trhu). Spoločnosť mala v rokoch 2003 a 2004

4 maloobchodné predajne a 2 veľkoobchodné. Články z časopisu Trend (1999) a Profit (2013) sa venovali osobe generálneho riaditeľa spoločnosti KON-RAD, s. r. o. Pavlovi K. a histórii spoločnosti. V článku v časopise Slovenský výber (2013) bola prezentovaná webová stránka www.kon-rad.sk a e-shop, v ktorom je možné vybrať si z ponuky 6 600 druhov tovaru – alko/nealko nápoje, pivo, cukrovinky, konzervárenský tovar, hrubý tovar, koreniny, káva, čaj, ochucovadlá, potravu pre psy a mačky, priemyselný a drogistický tovar, hygienické potreby atď. Článok obsahuje druhú staršiu ochrannú známku. Webová stránka www.vajnory.sk v roku 2013 informovala o otvorení supermarketu KON-RAD na Zlatých pieskoch. Dôkaz obsahoval aj príspevky do časopisov „Business Journal“ (október 2014) a „Obchod“ (marec 2012), avšak keďže išlo o „pracovné verzie“, nie je možné overiť, či skutočne vyšli v týchto časopisoch v tomto znení.

Z dôkazných materiálov predložených namietateľom (najmä dôkazy č. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16 a 17) je zrejmé, že namietateľ od roku 1990 nepretržite pôsobí na slovenskom trhu, kde vo veľkom nakupuje a predáva alkoholické a nealkoholické nápoje, vrátane piva, a tiež potraviny rôzneho druhu. Je exkluzívnym importérom a autorizovaným distribútorom alkoholických nápojov (vrátane piva) viacerých svetových značiek (dôkazy č. 3 a 12). Z dôkazu č. 9 vyplýva, že namietateľ tovary dodával do centrálnych skladov obchodných reťazcov Billa, Metro, Tesco, ale aj iným odberateľom na území Slovenska (Bratislava, Senec, Beckov, Malacky, Martin, Trenčín, Hlohovec). Preukázaný mesačný objem nákupu a predaja tovarov sa pohyboval v stovkách tisíc eur (dôkazy č. 8 a 9). Pri svojej činnosti namietateľ používal druhú staršiu ochrannú známku v oranžovej alebo zlatej farbe. Možno konštatovať, že ide o také používanie, ktoré nemení rozlišovaciu spôsobilosť druhej staršej ochrannej známky. Zároveň namietateľ preukázal používanie označenia www.kon-rad.sk (napr. dôkazy č. 6, 11, 12, 13), čo možno považovať za používanie prvej staršej ochrannej známky. Dôvodom je skutočnosť, že pridané prvky „www“ a „sk“ označujúce internetovú doménu nemia rozlišovaciu spôsobilosť prvej staršej ochrannej známky. Nakoniec je potrebné konštatovať, že namietateľ sa vďaka dosiahnutému obratu umiestnil v rebríčkoch TOP 50 (2005) a TOP 30 (2013) slovenského obchodu a v roku 2015 získala značka „KON-RAD“ ocenenie „Slovak Superbrand“ (dôkazy č. 16 a 17). Popri svojej činnosti podporoval rôzne športové a kultúrne podujatia a bol tiež partnerom viacerých odborných výstav a konferencií so zameraním na obchod, na ktorých zároveň prezentoval výrobky, s ktorými obchoduje. Na základe posúdenia namietateľom predložených dôkazných materiálov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach možno považovať za preukázané, že staršie ochranné známky intenzívnym a dlhodobým používaním nadobudli dobré meno vo vzťahu k službám „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to v rozhodnom období pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že staršie ochranné známky získali dobré meno vo vzťahu k relevantnej verejnosti, ktorú vzhľadom na povahu dotknutých služieb tvorí odborná verejnosť, konkrétne dodávateľia (výrobcovia, distribútori) a odberatelia tovarov (maloobchodníci, obchodné reťazce), s ktorými namietateľ obchoduje. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že tvrdenie prihlasovateľa, že namietateľ nepreukázal dobré meno starších ochranných známk vo vzťahu k širokej spotrebiteľskej verejnosti je irelevantné, keďže široká spotrebiteľská verejnosť nie je odberateľom služieb namietateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa bude ďalej zaoberať posúdením podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými značkami.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že prihlásené označenie a prvá staršia ochranná známka sú vizuálne podobné a foneticky zhodné. Pokiaľ ide o podobnosť prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej podobnosti v minimálnej miere a čiastočnej fonetickej podobnosti. Čo sa týka sémantického hľadiska, toto podľa prvostupňového orgánu nebude mať vplyv na odlíšenie prihláseného označenia a starších ochranných známk, keďže ide o fantazijné označenia bez konkrétneho významu.

Prihlasovateľ sa s uvedeným hodnotením prvostupňového orgánu nestotožnil a zastal názor, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky nie sú podobné, a preto je akákoľvek ich asociácia v mysli spotrebiteľov vylúčená.

Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti s porovnaním prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou značkou z vizuálneho hľadiska uvádza nasledujúce. Predmetom porovnania je prihlásené obrazové označenie tvorené slovným prvkom „KONRAD“ červenej farby so zeleným obrysom, ktorý je umiestnený v ozdobnom ráme vlnitého tvaru (štylizácia slovného prvku sa výraznejšie neodlišuje od bežného tvaru veľkého tlačeného písma) a slovná prvá staršia ochranná známka „KON-RAD“. Napriek tomu, že prvá staršia ochranná známka obsahuje uprostred slovného prvku pomlčku, možno konštatovať, že obidve

označenia zdieľajú šesť rovnakých písmen na rovnakých pozíciách, a preto možno považovať za správny záver prvostupňového orgánu o ich vizuálnej podobnosti. Jednoduchý ozdobný rám prihláseného označenia túto podobnosť neznižuje.

Čo sa týka porovnania týchto označení z fonetického hľadiska, nie je sporné, že obidve budú vyslovené rovnako ako „kon-rad“, a preto sú zhodné.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prihlásené označenie aj prvá staršia ochranná známka môžu u spotrebiteľov evokovať poukaz na mužské meno „Konrád“. Z tohto dôvodu orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že posudzované označenia sú sémanticky zhodné. Tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie obsahuje meno brata kráľa Vratislava – Konráda z pohľadu orgánu rozhodujúceho o rozklade nemá vplyv na posúdenie sémantickej zhodnosti či podobnosti, pretože spotrebiteľ si výlučne na základe prihláseného označenia, bez ďalšieho, nedokáže vytvoriť takúto špecifickú asociáciu.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia s druhou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Z vizuálneho hľadiska sú predmetom porovnania prihlásené obrazové označenie tvorené slovným prvkom „KONRAD“ červenej farby so zeleným obrysom, ktorý je umiestnený v ozdobnom ráme vlnitého tvaru a obrazová druhá staršia ochranná známka tvorená dominantným vyjadrením písmen „K&R“, pod ktorými je o poznanie menšími veľkými tlačenými písmenami znázornený slovný prvok „KON-RAD“. Aj keď je nesporné, že dominantným prvkom druhej staršej ochrannej známky, ktorý okamžite upúta pozornosť spotrebiteľa, je prvok „K&R“, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade spotrebiteľ neprehliadne ani menší prvok „KON-RAD“ znázornený v jeho tesnej blízkosti, a teda obidve označenia zdieľajú slovný prvok „KONRAD/KON-RAD“ tvorený rovnakými písmenami na rovnakej pozícii. Vzhľadom na to, že celková štylizácia posudzovaných označení je odlišná, je však možné im priznať iba minimálnu mieru vizuálnej podobnosti.

Z fonetického hľadiska bude prihlásené označenie reprodukované ako „kon-rad“ a druhá staršia ochranná známka ako „ká-end-er-kon-rad“ alebo „ká-er-kon-rad“. V obidvoch označeniach teda zaznie rovnaký slovný prvok „kon-rad“, a preto sú čiastočne foneticky podobné. Prihlasovateľ argumentoval tým, že pre spotrebiteľa je jednoduchšie v druhej staršej ochrannej známke vysloviť prvok „K&R“, ktorý je dominantný a v porovnaní s prvkom „KON-RAD“ ľahšie čitateľný. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prihlasovateľa zastáva názor, že pre spotrebiteľa je jednoduchšie a prirodzenejšie v druhej staršej ochrannej známke vysloviť slovo „KON-RAD“, ktorým dokáže bez problémov odkázať na obchodný pôvod služieb. Naopak, výslovnosť prvku „K&R“ môže byť pre spotrebiteľa neprirodzená, nemusí vedieť ako ho správne vysloviť (či použiť anglickú alebo slovenskú výslovnosť alebo ich kombináciu), pretože existuje viacero možností (napr. kej-end-ár, kej-ár, ká-end-er, ká-a-er, ká-er atď.). Z tohto dôvodu nemožno vylúčiť ani možnosť, že spotrebiteľ bude na druhú staršiu ochrannú známku odkazovať výlučne prostredníctvom prvku „KON-RAD“, a to aj napriek tomu, že je výrazne menší.

Nakoniec, pokiaľ ide o sémantické hľadisko, v prípade slovných prvkov prihláseného označenia a druhej staršej ochrannej známky „KONRAD/KON-RAD“ platí to isté, ako v prípade porovnania prihláseného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, teda že budú spotrebiteľmi vnímané zhodne. Skratka „K&R“ v druhej staršej ochrannej známke bude spotrebiteľmi vnímaná ako fantazijné označenie bez konkrétneho významu.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe porovnania kolíznych označení uzatvára, že v predmetnom prípade bola zistená podobnosť, prípadne až zhodnosť posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk (vizuálneho, fonetického, sémantického), ktorá je založená na podobných slovných prvkoch „KONRAD/KON-RAD“. Spomenutá sekvencia písmen predmetných slovných prvkov (rovnaké písmená na tých istých pozíciách) je v danom prípade dostatočná na to, aby si spotrebiteľia vytvorili medzi posudzovanými označeniami spojitosť. Orgán rozhodujúci o rozklade pripúšťa, že predmetné označenia obsahujú aj odlišné prvky, tieto však nie sú spôsobilé vznik spojitosti medzi nimi vylúčiť. V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach postačuje, ak stupeň podobnosti medzi porovnávanými označeniami je taký, že si časť verejnosti vytvorí medzi nimi spojitosť. V tomto prípade teda nie je potrebné dosiahnutie takého stupňa podobnosti označení, aby u relevantnej časti verejnosti existovala pravdepodobnosť ich zámény. Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na rozsudok Najvyššieho správneho súdu ČR č. k. 4 As 90/2006-123, tento sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény, a teda závery z neho vyplývajúce nie sú v preskúmanom prípade relevantné.

V ďalšom sa orgán rozhodujúci o rozklade bude venovať posúdeniu, či a v akom rozsahu je splnená tretia podmienka ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, teda či existuje pravdepodobnosť, že použitie neskoršieho označenia by bez náležitého dôvodu ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk alebo ich dobrému menu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že majiteľ starších ochranných známk nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojich ochranných známk, musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých je možné dospieť k záveru, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

Namietateľ v námietkach argumentoval tým, že vzhľadom na skutočnosť, že jeho činnosť je zameraná predovšetkým na maloobchodnú a veľkoobchodnú činnosť s potravinami a nápojmi, existuje riziko, že sa spotrebiteľia budú domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. s ním priamo súvisia. Používanie prihláseného označenia na tovare „pivo“ by tak mohlo neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk. V prípade, ak tovary označené prihláseným označením sklamú spotrebiteľa, malo by to za následok negatívny dopad na hospodárske výsledky namietateľa.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že v danom prípade nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vytvorí súvislosť. Riziko zblíženia predmetných označení narastá ich používaním na tovaroch a službách, ktoré sa stretnú na súvisiacom segmente trhu, čo by mohlo viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk, čo sa môže prejaviť napr. ulahčovaním obchodovania s prihlásenými tovarmi, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním prihláseného označenia pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam prenosom ich „imidžu“ práve na prihlásené označenie.

Prihlasovateľ v rozklade odmietol uvedené tvrdenie prvostupňového orgánu s odôvodnením, že medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami nemôže vzniknúť asociácia, keďže posudzované označenia sú používané pre odlišné tovary a služby (pivo vs. sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom), a teda sa vzťahujú na úplne iné skupiny spotrebiteľov.

V súvislosti so skúmaním naplnenia podmienky neoprávneného zásahu do práv vyplývajúcich zo starších ochranných známk majiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Ochranej známke s dobrým menom je ochrana v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach poskytovaná proti zásahom, ktorými sú neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochranej známky, ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochranej známky alebo ujma na jej dobrom mene. Pre úspešné uplatnenie námietok podľa tohto námietkového dôvodu je zároveň postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií.

Súdny dvor v rozsudku vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008 objasnil, že na posúdenie toho, či by napadnutá známka pravdepodobne zapríčinila získanie neoprávnenej výhody vyplývajúcej z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej známky alebo poškodenie staršej známky, je potrebné stanoviť, či sa vzhľadom na všetky relevantné faktory vytvorí súvislosť medzi označeniami v mysli príslušnej skupiny verejnosti. Samotná skutočnosť, že predmetné známky sú podobné, nie je dostatočná, aby bolo možné dospieť k záveru, že medzi nimi existuje súvislosť. Zároveň možno konštatovať, že čím viac si spotrebiteľ „zblíži“ kolízne ochranné známky, tým väčšie je nebezpečenstvo neoprávneného zásahu do starších ochranných známk. Súdny dvor definoval relevantné okolnosti vzniku súvislosti medzi ochrannými známkami nasledovne:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami (čím podobnejšie sú ochranné známky, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka bude príslušnej skupine verejnosti pripomínať skoršiu ochrannú známku s dobrým menom),
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, podobnosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti (tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že pri neskoršej ochranej známke si príslušná skupina verejnosti nespomenie na staršiu ochrannú známku, čo by bolo v neprospech vzniku súvislosti medzi ochrannými známkami),
- sila dobrého mena staršej ochranej známky,

- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannéj známky (čím má staršia ochranná známka vyššiu vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť, tým pravdepodobnejšie si na ňu spotrebiteľ spomenie, keď uvidí podobnú alebo zhodnú neskoršiu ochrannú známku),
- existencia nebezpečenstva zámény vo vnímaní verejnosti.

Príhlásené označenie a staršie ochranné známky boli posúdené ako v určitej miere podobné, či z niektorých hľadísk dokonca zhodné. Je dôvodné konštatovať, že na základe podobnej sekvencie písmen „KONRAD/KON-RAD“ si spotrebiteľia reálne môžu vytvoriť medzi predmetnými označeniami spojitosť. V preskúvanom prípade namietateľ dôkaznými materiálmi preukázal dobré meno starších ochranných známk vo vzťahu k službám „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb v rozhodnom období pred dátumom podania napadnutej prihlášky ochrannéj známky. Objemy nákupu a predaja dotknutých tovarov svedčia o tom, že namietateľ je na slovenskom trhu jedným z top dodávateľov, čo dosvedčujú aj ocenenia a umiestnenia v rebríčkoch slovenských obchodných spoločností.

Pokiaľ ide o povahu kolíznych tovarov a služieb, prvostupňový orgán konštatoval, že tovary prihláseného označenia „*pivo; d'umbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivové koktaily*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb úzko súvisia so službami „*sprostredkovanie obchodnej činnosti so sladom, pivom, nealkoholickými nápojmi*“ zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 35, pre ktoré bolo preukázané aj nadobudnutie dobrého mena. Zapísané služby sú podmienené prítomnosťou tovarov prihláseného označenia na trhu, čím sa umocňuje súvislosť medzi dotknutými tovarmi a službami. V danom prípade by si tovary označené prihláseným označením relevantný spotrebiteľ mohol spájať so zhodne označeným distribútorom tovarov rovnakého segmentu. Z uvedeného vyplýva, že kolíznymi označeniami by boli označované tovary a služby, ktoré zdieľajú súvisiaci segment trhu, čím je vznik asociácie medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami vysoko pravdepodobný. Prvostupňový orgán doplnil, že skupinu relevantnej verejnosti, ktorej sú prihlásené tovary v triede 32 určené, tvorí zhodná skupina verejnosti, pre ktorú sú určené zapísané služby starších ochranných známk, pre ktoré tieto nadobudli dobré meno, pričom ide o širokú spotrebiteľskú verejnosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že sa nestotožňuje s tvrdením prvostupňového orgánu, že skupinu relevantnej verejnosti v prípade tovarov prihláseného označenia „*pivo; d'umbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivové koktaily*“ a služieb „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi*“, pre ktoré staršie ochranné známky nadobudli dobré meno, tvorí zhodná, široká spotrebiteľská verejnosť. Uvedené platí len v prípade tovarov prihláseného označenia, ktoré bezpochyby sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti – všetkým spotrebiteľom, ktorí potrebujú uhasiť smäd. Naopak, pokiaľ ide o služby, pre ktoré staršie ochranné známky nadobudli dobré meno, tieto sú vzhľadom na ich povahu určené odbornej verejnosti, najmä dodávateľom (výrobcom, distribútorom) a odberateľom (maloobchodníkom, obchodným reťazcom) zainteresovaným v obchode s pivom a inými nápojmi. Uvedené služby bežne nevyužíva široká spotrebiteľská verejnosť.

Ako vyplýva z rozsudku Súdneho dvora vo veci C-375/97 zo 14. septembra 1999, vytvorenie spojitosti medzi označeniami v mysli spotrebiteľov si vyžaduje, aby časť verejnosti, ktorá pozná staršiu ochrannú známku, rovnako mohla prísť do kontaktu s neskorším (prihláseným) označením. Spojitosť medzi označeniami ľahšie vznikne v prípadoch, ak sú tovary alebo služby kolíznych označení určené širokej spotrebiteľskej verejnosti alebo v prípade, ak sa relevantná verejnosť prekrýva. Naopak, v prípadoch, ak sú tovary a služby výrazne odlišné a spojitosť medzi relevantnou verejnosťou nie je zjavná, namietateľ musí odôvodniť, prečo si verejnosť medzi označeniami vytvorí spojitosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade v danom prípade konštatuje, že hoci tovary prihláseného označenia sú určené širokej spotrebiteľskej verejnosti a služby starších ochranných známk, pre ktoré bolo preukázané dobré meno, odbornej verejnosti, nie je možné poprieť, že tieto skupiny sa prekrývajú. Inak povedané, spotrebiteľia využívajúci služby označené staršími ochrannými známkami, t. j. odborná verejnosť zapojená v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch súvisiacich s pivom ako sú dodávateľia – výrobcovia piva či odberateľia – maloobchodníci, sú zároveň súčasťou širokej spotrebiteľskej verejnosti, keďže sú tiež konzumentmi piva či pivových kokteíl. Títo spotrebiteľia teda rovnako môžu prísť do kontaktu so staršími ochrannými známkami, ako aj s prihláseným označením a môžu si medzi nimi vytvoriť spojitosť. V súvislosti s posúdením blízkosti kolíznych tovarov prihláseného označenia „*pivo; d'umbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivové koktaily*“ a služieb „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi*“, pre ktoré staršie ochranné známky získali dobré meno, možno

uviesť, že tieto tovary a služba spája rovnaký menovateľ – pivo. Napriek tomu, že predmetné tovary a služby sa líšia svojou povahou (tovary vs. služby), vyznačujú sa tým, že sú doplnkové, keďže jedno bez druhého nemôže na trhu existovať (s výnimkou situácie, keď pivo predáva priamo malý, remeselný pivovar sám bez sprostredkovateľa). Na to, aby sa prihlásený tovar – pivo dostal ku koncovému spotrebiteľovi, je potrebné zabezpečiť jeho distribúciu od výrobcu až do maloobchodnej predajne, na čo sú určené práve služby namietateľa. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán zastáva názor, že dotknuté tovary a služby zdieľajú rovnaký segment trhu, a preto je vznik asociácie (súvislosti) medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami, predovšetkým na strane tých spotrebiteľov, ktorí potenciálne prichádzajú do kontaktu s tovarmi prihlasovateľa aj so službami namietateľa – teda dodávateľmi, distribútormi či obchodníkmi, vysoko pravdepodobný.

V súvislosti s hodnotením existencie ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že majiteľ staršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky. Ak sa predpokladá, že takýto zásah vyplynie z používania označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, nie je možné majiteľa staršej ochrannej známky nútiť čakať, kým sa tak skutočne stane, aby mohol zakázať jeho zápis ako ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008). K záveru o naplnení tejto podmienky možno dospieť najmä na základe logických vyvodení vyplývajúcich z preskúmania pravdepodobností a zohľadnením bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností konkrétneho prípadu (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-383/12 P zo 14. novembra 2013). Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, čím priamejšie a silnejšie pripomína označenie ochrannú známku, tým je vážnejšie riziko, že by súčasné alebo budúce používanie označenia neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu (rozsudok vo veci C-252/07 z 27. novembra 2008). V inom rozsudku sa konštatuje, že čím sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno staršej ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom (rozsudok vo veci C-375/97 zo 14. septembra 1999).

Ako vyplýva z už uvedeného, dôkaznými materiálmi bolo preukázané, že staršie ochranné známky získali dobré meno v spojení so službami sprostredkovania obchodu s pivom, prípadne inými alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, pričom namietateľ dlhodobo patrí medzi jedného z najväčších poskytovateľov týchto služieb na Slovensku. Medzi tovarmi „*pivo; dumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivové koktaily*“, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, a službami „*sprostredkovanie obchodnej činnosti s pivom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi*“, pre ktoré staršie ochranné známky získali dobré meno, existuje spojitosť. Zároveň kolízne označenia boli vyhodnotené ako podobné do tej miery, že relevantní spotrebiteľia, ktorí prichádzajú do kontaktu s tovarmi prihlasovateľa aj službami namietateľa, si môžu medzi nimi vytvoriť spojitosť, a to na základe podobných slovných prvkov „KONRAD“/„KON-RAD“.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozklade zastáva názor, že v danom prípade nie je možné poprieť reálne riziko, že prihlasovateľ bude ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk. V dôsledku prenosu imidžu služieb označovaných staršími ochrannými známkami na tovary prihlasovateľa tento bez vynaloženia akýchkoľvek finančných prostriedkov a bez vlastných zásluh a obchodnej angažovanosti môže čerpať zo známosti starších ochranných známk. Prihlasovateľ tak môže požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Jeho pozícia na trhu by tak mohla byť zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, a to aj na úkor namietateľa, ako majiteľa starších ochranných známk. Prenos imidžu starších ochranných známk na prihlásené označenie môže pomôcť tomuto označeniu získať lepšie postavenie na trhu.

Okrem toho je v obchode bežnou praxou, že subjekty, ktoré sa zaoberajú sprostredkovaním obchodu s rôznymi tovarmi, napr. potravinami, vyrábajú aj vlastné tovary pod vlastnou značkou. Z tohto dôvodu ani v predmetnom prípade nie je možné vylúčiť, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, alebo že v prípade namietateľa a prihlasovateľa ide o subjekty, ktoré sú ekonomicky prepojené, čím by tiež prihlasovateľ mohol získať výhodu na trhu a ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk.

Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena starších ochranných známk za účelom uľahčenia a zvýšenia dopytu po tovaroch prihlasovateľa, je v danom prípade reálne, a teda aj poslednú podmienku vyplývajúcu z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné považovať za naplnenú. Z uvedeného vyplýva, že

prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietkam uplatneným v zmysle predmetného ustanovenia vyhovel a napadnutú prihlášku ochrannej známky zamietol.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária, s. r. o.
organizačná zložka
Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava 1

II.
LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Sliačska 1/A
831 02 Bratislava