



Banská Bystrica 21. 4. 2021  
POZ 1571-2019/N-40-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa MORAVOSEED CZ a. s., Mušlov 1701/4, 692 01 Mikulov, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Vierou Meškovou, ul. 29. augusta 15, 811 09 Bratislava 1

(ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 17.7.2019 prihlasovateľom MORAVOSEED SLOVAKIA s. r. o., M. R. Štefánika 32, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Nagy & Nagy s. r. o., Kukučínova 8, 940 01 Nové Zámky (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1571-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.9.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

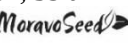
**námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1571-2019, sa zamieta pre tovary „ovos; nespracované obilie; živé kvety; pšenica; kľčky semien na botanické použitie; zrno (obilie); zrno (krmivo pre zvieratá); zrno (osivo); semená na siatie; rastliny; sadenice; kukurica; kvetinové cibule; jačmeň; paprika (rastlina)“ v triede 31 a pre všetky služby v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky tovary v triede 16, pre tovary „citrusové ovocie; škrupinové ovocie; čerstvé bobuľové ovocie; čerstvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvé zemiaky; čerstvá cibuľa; čerstvé ovocie“ v triede 31 a pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1571-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.12.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých tovarov a služieb prihlásených v triedach 16, 31, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

1. slovej ochrannej známky EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 s právom prednosti od 25.5.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 31, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
2. obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 10374601 s právom prednosti od 15.12.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 31, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pred porovnaním sporných označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazové a pozostáva zo slovných prvkov „MoravoSeed Slovakia SINCE 1991“, nad ktorými je umiestnený obrazový prvok znázorňujúcim listy, okolo ktorých je umiestnená nedokončená kružnica. Slovné prvky aj kružnica sú tmavohnedej farby, listy sú zelené.

Ďalej namietateľ opísal aj staršie ochranné známky a uviedol, že prvá staršia ochranná známka je slovná obsahujúca slovný prvok „MORAVOSEED“ a druhá staršia ochranná známka je obrazová obsahujúca slovný prvok „MoravoSeed“ a obrazový prvok v tvare listov. Vyhotovenie oboch starších ochranných známok je čiernobiely.

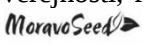
Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky obsahujú rovnaký slovný prvok „MORAVOSEED“, ktorý v prípade druhej obrazovej ochranné známky má aj rovnakú skladbu veľkých a malých písmen ako zverejnené označenie. Taktiež obrazové prvky týchto označení znázorňujú listy rastlín a majú len rozdielnú pozíciu oproti slovnému prvkovi. Podľa názoru namietateľa zhoda v dominantnom dištinktívnom slovnom prvkovi a podobnosť obrazových prvkov priťahuje pozornosť, čím je potlačený rozdiel v nedištinktívnych slovných prvkoch, „Slovakia“ a „SINCE 1991“. Podľa tvrdenia namietateľa kolízne označenia sú nepatrne odlišné, čo sa týka ich farebného vyhotovenia, lebo listy vo zverejnenom označení sú zelené, ale keďže ide o obvyklú farbu listov, nemožno ich farebnosť podľa namietateľa považovať za niečo nezvyčajné, a tým ľahko zapamätateľné a odlišujúce sa od staršej obrazovej ochranné známky. V súvislosti s uvedeným namietateľ konštatoval, že vizuálny vnem zverejneného označenia je podobný so staršími ochrannými známkami a porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné, a tak nevyhnutne vzniká mylný dojem, že zverejnené označenie predstavuje pokračovanie známkového radu majiteľa starších ochranných známok.

Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že na základe rovnakého dominantného prvkovi budú všetky tri kolízne označenia zníť rovnako, či už pri anglickej alebo slovenskej výslovnosti. Podľa namietateľa zhodnosť dominantného prvkovi zverejneného označenia a starších ochranných známok umocňuje ich fonetickú zameniteľnosť.

Pri porovnaní označení zo sémantického hľadiska namietateľ konštatoval, že všetky tri označenia vzhľadom na zhodnosť dominantného prvkovi „MORAVOSEED“ sú ponímané z pohľadu slovenského jazyka vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sú prihlásené, resp. zapísané ako fantazijné. Podľa tvrdenia namietateľa zverejnené označenie obsahuje ešte ďalšie slovné prvky, konkrétne „Slovakia“ a „SINCE 1991“, ktorých význam nie je rozhodujúci a ich použitie budí dojem vytvárania známkového radu namietateľa.

V závere porovnania označení namietateľ uviedol, že vzhľadom na vizuálnu, fonetickú aj sémantickú podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známok, môže dôjsť vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti k zámene označení a takto označených tovarov a/alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo k mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti, a preto môže priemerný spotrebiteľ vnímať tovary a služby s označením „MORAVOSEED“, resp. „MoravoSeed“ a „MoravoSeed Slovakia SINCE 1991“, ako tovary a služby pochádzajúce od jedného subjektu.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je prihlásené pre rovnaké a podobné tovary a služby ako staršie ochranné známky. Podľa namietateľa z porovnania tovarov a služieb zverejneného označenia a starších ochranných známok vyplýva, že tovary v triede 31 a služby v triede 44 kolíznych označení možno považovať za zhodné a/alebo podobné. Namietateľ taktiež zdieľal názor, že tovary v triede 16 a služby v triede 35 zverejneného označenia v súvislosti s prihlásenými tovarmi v triede 31 a službami v triede 44, môžu vyvolávať dojem o ich vzájomnej spojitosti a tým môže dôjsť k ich zámene.

Namietateľ na záver uviedol, že zverejnené označenie  nie je pre prihlásené tovary triedy 16 a 31 a pre prihlásené služby v triede 35 a 44 spôsobilé plniť základnú funkciu ochranné známky, t. j. rozlišovaciu funkciu, pretože existuje pravdepodobnosť zámene na strane verejnosti, resp. pravdepodobnosť asociácie s ochrannými známkami EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 a  č. 10374601 so skoršími právami prednosti zapísanými pre rovnaké a podobné tovary a služby.

Listom úradu z 20.12.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v odôvodnení v žiadosti o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k námietkam podanej 24.2.2020, uviedol, že sa snažil o mimosporové vyriešenie predmetnej veci, keďže prihlasovateľ a namietateľ sú dlhoročnými obchodnými partnermi s dobrými obchodnými vzťahmi.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 27.2.2020 vyslovil nesúhlas s podanými námietkami a ich zdôvodnením. Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že s namietateľom úzko spolupracuje od roku 1989 ako jeho slovenský obchodný partner a od roku 2012 s jeho vedomím podniká pod obchodným menom

MORAVOSEED SLOVAKIA s. r. o., a tiež je majiteľom ochranných známk  č. 207763 s právom prednosti od 21.7.2003 a „MORAVOSEED SLOVAKIA“ č. 233793 s právom prednosti od 18.7.2012.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na to, že uvedené ochranné známky sú staršie ako ochranné známky namietateľa, ktoré boli zapísané v roku 2012, pričom namietateľ nenamietal existenciu a ani používanie uvedených ochranných známk, pričom ako obchodný partner si bol ich existencie vedomý. Prihlasovateľ z uvedeného dôvodu považoval predmetné námietky za prekvapivé a účelové.

Podľa názoru prihlasovateľa spojenie slov „MoravoSeed Slovakia“ na území Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť jeho samotným používaním, a ako dôkaz uviedol používanie

ochrannej známky  po dobu 6 rokov a dodal, že počet ročne predaných produktov s týmto označením na slovenskom trhu predstavuje približne 5,5 – 6 miliónov kusov s ročným obrátom spoločnosti do 2,5 milióna eur. Podľa prihlasovateľa si priemerný spotrebiteľ označenie „MoravoSeed Slovakia“ spája s produktami pochádzajúcimi od neho a nie od jeho českého partnera (namietateľa). Prihlasovateľ považoval argumentáciu namietateľa ohľadne zameniteľnosti v dôsledku slova „MORAVOSEED“ za irelevantnú a vyvrátenú.

V prípade zverejneného označenia  ide podľa prihlasovateľa len o tzv. rebranding ochrannej známky , ktorá má modernejší vizuál a iné farby.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s tvrdeniami namietateľa, podľa prihlasovateľa je zverejnené označenie

 a staršia obrazová ochranná známka  odlišné, lebo majú rozdielne farebné vyhotovenie, rozdielne obrazové prvky a ich umiestnenie a rozdielny formát písma slovných prvkov a nebude dochádzať k ich zámene.

Na podporu svojich tvrdení prihlasovateľ predložil štyri faktúry z rokov 2012, 2017 a 2020 ako dôkaz

obchodovania medzi ním a namietateľom, obrázky obalov semien s označením  a , výpis z obchodného registra spoločnosti MORAVOSEED SLOVAKIA s. r. o. a výpisy ochranných známk č. 207763 a č. 233793 z registra ochranných známk úradu.

V súlade s uvedenými argumentmi prihlasovateľ zverejneného označenia vyslovil názor, že námietky sú bezpredmetné a dôvody uplatnené na základe § 7 zákona o ochranných známkach neexistujú, a žiadal úrad, aby námietky v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zamietol.

Úradu bola dňa 5.3.2020 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania starších ochranných známk pre tovar v triede 31 a pre služby v triede 44.

Úrad listom zo 6.3.2020 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 a staršej ochrannej známky EÚ  č. 10374601.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené dňa 7.7.2020. Úrad ich dňa 17.7.2020 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k podaným námietkam a dokladom predloženým namietateľom vyjadril v podaní doručenom úradu 23.11.2020.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k podaným námietkam a dokladom, ktorými namietateľ preukazoval používanie starších ochranných známk uviedol, že námietky považuje za neopodstatnené a irelevantné a že namietateľ

nedokázal preukázať používanie svojej ochrannej známky na rozhodnom území, t. j. na území Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ dôkaz týkajúci sa registrácie odrôd považoval za irelevantný, lebo z rozhodnutí o registrácii nevyplýva reálne používanie starších ochranných známk. Podľa prihlasovateľa je to len dôkaz o podnikateľských aktivitách namietateľa, pričom jednotlivé registrované osivá sú registrované pod osobitným názvom, ktorý je odlišný od označenia namietanej ochrannej známky.

Predložená fotodokumentácia z výstav podľa prihlasovateľa nepreukázala skutočné používanie starších ochranných známk na označenom podujatí, lebo z priložených fotografií nie je možné určiť čas a miesto ich vyhotovenia.

Pozvánky na propagačné akcie, ktoré predložil namietateľ nie sú podľa názoru prihlasovateľa spôsobilé na preukázanie používania starších ochranných známk, lebo ide len o interné dokumenty vo formáte word alebo excel, ktoré nepreukázali skutočné zaslanie pozvánky, ako ani usporiadanie uvedenej udalosti.

Podľa prihlasovateľa prevažná väčšina predložených faktúr vystavených za propagáciu starších ochranných známk nie je spôsobilá preukázať ich používanie. Podľa úsudku prihlasovateľa, výnimku by mohli tvoriť faktúry obsahujúce fotografie inzercie v tlačovine. Podľa tvrdenia prihlasovateľa mnohé fotografie neobsahujú dátum ani odkaz na číslo a rok vydania konkrétnej tlačoviny, a preto nie je možné určiť čas použitia starších ochranných známk.

Namietateľom predložené faktúry vystavené za tovar, prihlasovateľ nepovažoval za preukázanie reálneho používania starších ochranných známk, lebo jednotlivé položky na faktúrach sú označené inými názvami ako sú staršie ochranné známky.

Prihlasovateľ ďalej citoval § 32 ods. 4. zákona o ochranných známkach a uviedol, že namietateľ náležite nepreukázal používanie starších ochranných známk a s poukazom na citované ustanovenie žiada, aby úrad námietky zamietol.

Prihlasovateľ na záver uviedol, že prípade ak by úrad posúdil, že namietateľ relevantným spôsobom preukázal používanie skorších ochranných známk, tak naďalej zastáva názor, že podané námietky sú bezpredmetné, t. j. že dôvody uplatnené na základe § 7 zákona o ochranných známkach neexistujú a opakovane žiadal, aby v zmysle § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach úrad námietky zamietol.

#### **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.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 zverejneného označenia  MORAVOSEED SLOVAKIA, číslo spisu POZ 1571-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 17.7.2019 prihlasovateľom MORAVOSEED SLOVAKIA s. r. o., M. R. Štefánika 32, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.9.2019 pre tovary a služby v triedach 16, 31, 35 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ MORAVOSEED CZ a. s., Mušlov 1701/4, 692 01 Mikulov, Česká republika je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.5.2011, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 31, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- obrazovej ochrannnej známky EÚ  č. 10374601 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 15.12.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 31, 39 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

### **Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov)**

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní ochrannej známky EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 a ochrannej známky EÚ  č. 10374601 pre tovary v triede 31 a pre služby v triede 44.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná 5.3.2020, t. j. v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že obe staršie ochranné známky boli zapísané ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom zo 6.3.2020 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania prvej staršej ochrannej známky EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 a druhej staršej ochrannej známky EÚ  č. 10374601. Výzva bola namietateľovi bola preukázateľne doručená dňa 7.3.2020.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 7.7.2020, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie požadovaného rozsahu skutočného používania prvej a druhej staršej ochrannej známky, ktoré sú ochrannými známkami EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannej známky EÚ nasledovne:

1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

- a) používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;
- b) umiestňovanie ochrannej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

2. Používanie ochrannej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Ochranná známka EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 bola zapísaná dňa 23.4.2012 a ochranná známka EÚ  č. 10374601 bola zapísaná dňa 30.4.2012.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná 17.7.2019. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania prvej staršej ochrannej známky EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186 aj druhej staršej ochrannej známky EÚ *MoravoSeed* č. 10374601 je obdobie od 17.7.2014 do 16.7.2019.

Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie prvej aj druhej staršej ochrannej známky, ktoré sú zapísané pre rovnaké tovary a služby:

**v triede 31** – „*seeds, agricultural and horticultural products included in this class, plant seeds, seedlings, flower bulbs, grains (cereals), unprocessed cereal grains, residual products of cereal for animal consumption, maize, barley, wheat, oats, bran, hay, straw, bred stock, including plants, unsawn timber, bushes, shrubs, trunks of trees, undressed timber, rough cork, raw barks, dried flowers for decoration, natural flowers, wreaths and bouquets of natural flowers, natural turf, palm trees, Christmas trees, pets and livestock (living), proteins for animals, animal foodstuffs, litter for household pets, stall food for animals, meal for animals, strengthening animal forage, beverages for household pets, bird food, fodder additives, not for medical purposes, dog biscuits, salt for cattle, meal for animals, cuttle bone for birds, edible chews for animals, pet food, live fishing bait, live fish, live sea cucumbers, live crustaceans, live shellfish, fish spawn, algae for human or animal consumption, fresh vegetables, including red and white cabbage, whole and shredded, onions, chicory (salad), lettuce and salad leaves, cucumbers, leeks, peppers (plants), rhubarb, vine plants, beet, sugarcane, squashes, marrows, fresh potatoes, fresh garden herbs, copra, berries, fresh fruits, lemons, oranges, citrus fruit, fresh olives, nuts (fruits), raw cocoa beans, peanuts (fruits), cola nuts, almonds, sesame, coconut shell, fresh chestnuts, fresh lentils, fresh beans, fresh peas, fresh mushrooms, fresh truffles, locust beans, hops, nettles, unprocessed rice, malt for brewing and distilling, mushroom cultures for sowing (mushroom spores), fresh grapes, roots for food*” (osivá, poľnohospodárske a záhradnícke výrobky v rámci tejto triedy, rastlinné semená, sadba, sadenice, kvetinové cibule, zrna (obilniny), obilné zrná v nespracovanom stave, obilninové zvyškové produkty pre živočíšnu spotrebu, kukurica, jačmeň, pšenica, ovos, siaty, otruby, seno, slama, chovateľské, pestovateľské produkty ako sú rastliny, surové drevo, kry, krovie, kmene stromov, drevená guľatina, surový korok, surová kôra, sušené kvetiny na ozdobu, živé kvetiny, vence a kytice z prírodných kvetín, prírodné trávniky, palmy, vianočné stromčeky, domáce a hospodárske zvieratá (živé), bielkoviny (proteíny) pre zvieratá, potrava pre zvieratá, stelivo pre domáce zvieratá, suché krmivá pre zvieratá, múčka pre zvieratá, posilňujúce prípravky pre zvieratá, nápoje pre domáce zvieratá, potrava pre vtáctvo, prísady do krmív, nie na lekárske účely, psie sucháre, soľ pre dobytok, šrot pre zvieratá, sépie (kosti pre vtákov), pochúťky a odmeny na žuvanie pre zvieratá, výživa pre domáce zvieratá, živé rybárske návnady, živé ryby, živé morské uhorky, živé kôrovce, živé mäkkýše, rybíe ikry, riasy na ľudskú alebo živočíšnu spotrebu (potravina), čerstvá zelenina ako je biela a červená kapusta, hlávková a krájaná, cibuľa, šalátová čakanka, hlávkové a listové šaláty, uhorky, pór, paprika (rastlina), rebarbora, vinič, jedlá repa, cukrová trstina, tekvica, čerstvé zemiaky, čerstvé polievkové bylinky ako korenie, kopr, bobule (čerstvé ovocie), čerstvé ovocie, citróny, pomaranče, citrusové ovocie, čerstvé olivy, orechy, surové kakaové bôby, arašidy, kolové oriešky (plody koly), mandle, sezam, kokosové škrupiny, čerstvé gaštany, šošovica (čerstvá), čerstvá fazuľa, čerstvý hrach, čerstvé huby, čerstvé hľuzovky, svätojánsky chlieb (struky rohovníka), chmeľ, žihľava, nespracovaná ryža (natural), slad na výrobu piva a liehovín, hubová kultúra na výsev (podhubie), čerstvé hrozno, jedlé korene);

**v triede 44** – „*plant production (agriculture services), plant breeding, plant nurseries, horticulture, horticulture services, landscape gardening, lawn care, flower arranging, tree surgery, aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals, weed killing, exterminating (vermin-) for agriculture, rental of farming equipment, medical services, veterinary care, health care, hygienic and beauty care for human beings or animals, agriculture, horticulture and forestry services, massage, regeneration and reconditioning services included in this class, solariums, providing equipment for regeneration and reconditioning, hairdressing salons, beauty salons, hair implantation, manicures, pedicures, tattooing, aromatherapy, nursing homes, rental of sanitation facilities, arranging rehabilitation breaks included in this class, medical clinics, rest homes, hospices, hospital services, medical nursing, public baths for hygiene purposes, Turkish baths, training of guide dogs for the disabled, social services included in this class, counselling and support for integration of the disabled, animal breeding, veterinary assistance, pet grooming, animal grooming, chiropractics, psychologists, rehabilitation for substance abuse patients, dentistry, plastic surgery, midwifery, artificial insemination, in vitro fertilisation services, pharmaceutical consultancy, optical services, physiotherapy, blood bank services*” (rastlinná výroba (poľnohospodárske služby), šľachtenie rastlín, rastlinné škôlky, záhradníctvo, záhradnícke služby, služby v oblasti záhradnej architektúry, údržba trávnikov, aranžovanie kvetín, liečenie stromov, letecké a pozemné rozprašovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemických látok, ničenie buriny, ničenie škodcov v poľnohospodárstve, prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení, lekárske služby, veterinárna

starostlivosť, zdravotná starostlivosť, starostlivosť o hygienu a krásu osôb a zvierat, poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby, masáže, masérské služby, regeneračné a rekondičné služby v rámci tejto triedy, služby solárií, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, kadernícke salóny, salóny krásy, implementácia vlasov, manikúra, pedikúra, tetovanie, aromaterapeutické služby, klinky alebo sanatória (súkromné), prenajímanie zdravotných (zdravotníckych) zariadení, organizovanie rekondičných pobytov v rámci tejto triedy, zdravotnícke strediská, zotavovne, útulky (domovy), nemocničné služby, ošetrovateľské služby, verejné kúpele na hygienické účely, parné kúpele, výchova asistenčných psov pre postihnutých, sociálne služby v rámci tejto triedy, poradenstvo a starostlivosť v rámci integrácie hendikepovaných ľudí, chov zvierat, veterinárna pomoc, starostlivosť o čistotu domácich zvierat, úprava (česanie) zvierat, neurológia (chiropraktika), služby psychológa, liečba toxikomanov, stomatológia, plastická chirurgia, služby pôrodnej asistentky, umelé oplodňovanie, oplodňovanie in-vitro, farmaceutické poradenstvo, služby optika, fyzioterapia, služby krvnej banky).

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ predložil nasledujúce dôkazy:

1. Kópie faktúr z rokov 2013 až 2019 za služby alebo tovary, ktoré boli namietateľovi poskytnuté rôznymi spoločnosťami na jeho propagáciu. V týchto prípadoch išlo o poskytnutie reklamy v časopisoch, kalendároch, brožúrach, v televíznom vysielaní, na karosériách motorových vozidlách. Ďalej išlo o faktúry za výrobu vizitiek, za výrobu reklamných predmetov ako boli perá, tašky, za grafické úpravy a tlač katalógov a za poskytnutie internetového priestoru formou webhostingu. Faktúry vystavovali spoločnosti z Čiech, Slovenska a Poľska. Údaje o poskytovateľovi uvedených tovarov a služieb, o množstve tovaru a rozsahu služieb ako aj o ich cene boli namietateľom znečítateľnené (prekryté čiernou farbou) (dôkaz č. 1).
2. Faktúry z rokov 2013 až 2019, ktoré boli namietateľom vystavené pre rôznych odberateľov z Čiech, Slovenska, Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Belgicka, Švédska, Litvy, Estónska, Spojeného kráľovstva a Holandska. Na faktúrach sa staršia ochranná známka nachádzala buď ako súčasť obchodného mena namietateľa „MORAVOSEED CZ a. s.“, alebo bola na faktúrach uvedená aj vo forme . Tovary, za ktoré bolo fakturované, boli pomenované výrazmi vyjadrujúcimi konkrétne druhy tovarov, ako napr. cibuľa, brokolica, kaleráb, hrach, atď., aj v českom jazyku a ich latinskými názvami alebo ich anglickými názvami. Označenia týchto tovarov boli zhodne obsiahnuté aj v predložených katalógoch a cenníkoch, kde boli doplnené ich vyobrazením, t. j. podľa týchto vyobrazení z katalógov možno identifikovať konkrétne tovary (semená rôznych druhov zeleniny ako napríklad cibule, brokolice, kalerábu, hrachu, atď., tiež semená kvetov a rastlín), ktoré boli ponúkané pod označením „MORAVOSEED“ v rôznych dizajnových modifikáciách. Rovnako ako pri faktúrach v bode 1, údaje o zákazníkoch, ktorým namietateľ predal tovar, tiež informácie cene tovarov namietateľ prekryl čiernou farbou. Avšak na základe označenia jednotlivých faktúr bola možná identifikácia krajiny, z ktorej zákazníci pochádzali (dôkaz č. 2).
3. Ponukové listy, resp. cenníky semien rôznych druhov a odrôd zeleniny, ktoré neobsahovali konkrétny dátum, ale len obdobie, pre ktoré boli uvedené dokumenty určené. Ide o dokumenty vo formáte PDF, na ktorých je uvedený časový údaj napríklad vo forme 2018-2020, pre ktorý sú určené a obsahujú označenie vo forme  s kontaktnými informáciami na namietateľa vrátane odkazu na jeho internetový portál ([www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz)). Z preložených ponukových listov a cenníkov vyplýva, že namietateľ sa zaoberal výlučne obchodovaním so semenami rôznych druhov a odrôd zeleniny, kvetov a rastlín (dôkaz č. 3).
4. Katalógy osív a propagačné dokumenty vo formáte PDF. Propagačné dokumenty s informáciami o namietateľovi sú bez časového údaj a katalógy tovarov, konkrétne semien rôznych druhov a odrôd zeleniny, kvetov a rastlín, obsahujú len údaj o roku, pre ktorý boli platné. Katalógy tovarov boli vydané v českom, slovenskom, anglickom jazyku alebo v ruskom jazyku a obsahujú informácie o sortimente s vyobrazením jednotlivých odrôd bez uvedenia ceny a tiež obsahujú zmienku o šľachtiteľských staniách namietateľa v Lednici na Moravě a Svijanskom Újezde. Uvedené dokumenty obsahujú označenie vo forme , obchodný názov namietateľa „MORAVOSEED CZ a. s.“ a odkaz na jeho internetový portál [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz) (dôkaz č. 4).

5. Fotografie výstavných stánků z výstav bez časového údaje a údaje o místě konání výstavy, na kterých sú viditeľné označenia namietateľa vo forme , obchodný názov namietateľa „MORAVOSEED CZ a. s.“ a na niektorých aj odkaz na jeho internetový portál [www.moravoseed.cz](http://www.moravoseed.cz). Ako je z fotografií zrejmé, vo výstavných stánkoch sú umiestnené rôzne druhy zeleniny a ich odrody s odkazom, že nie sú vhodné na konzumáciu, kvôli ich chemickému ošetrovaniu. Z uvedeného vyplýva, že výstavný stánok nebol určený na predaj vystavenej zeleniny, ale len na propagáciu tovarov namietateľa, ktorými sú semená rôznych druhov a odrôd zeleniny, kvetov a rastlín (dôkaz č. 5).
6. Fotografie, pozvánky a informácie o poľných prehliadkach konaných v Čechách a na Slovensku, na ktorých namietateľ vystavoval odrody zeleniny. Z pozvánok je zrejмый čas konania výstav a aj miesto. Na fotografiách sú viditeľné rôzne druhy zeleniny a ich odrôd na poli. Na pozvánkach, ktoré sú vo formáte PDF sú zrejmé označenia namietateľa vo forme , obchodný názov namietateľa „MORAVOSEED CZ a. s.“ (dôkaz č. 6).
7. Rozhodnutia Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sídlem v Brně, kterými boli namietateľovi registrované nové odrody rôznych druhov zeleniny v Čechách. Uvedené rozhodnutia obsahujú dátum vydania rozhodnutia, identifikáciu spoločnosti namietateľa a informáciu, že namietateľ sa venoval šľachteniu odrôd rôznych druhov zeleniny. Rozhodnutia obsahujú v obchodnom názve namietateľa slovo „MORAVOSEED“ (dôkaz č. 7).
8. Rozhodnutie Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se sídlem v Brně, kterým bol namietateľ registrovaný na uvádzanie do obehu, dovoz z tretích krajín a výrobu rozmnožovacieho materiálu pre iného než konečného spotrebiteľa (špecializácia činnosti dodávateľa je: ovocné druhy, vinič, chmeľ, okrasné druhy, sadenice zeleniny, osivo zeleniny, osivo poľnohospodárskych druhov) a namietateľovi bolo pridelené registračné číslo 0051. Rozhodnutie obsahuje v obchodnom názve namietateľa slovo „MORAVOSEED“ (dôkaz č. 8).

Zo všetkých 110 predložených faktúr (dôkaz č. 1) možno podľa ich dátumu 90 zaradiť do relevantného obdobia, teda do obdobia od 17.7.2014 do 16.7.2019. Predmetné faktúry boli vystavené pre namietateľa od rôznych spoločností. Z faktúr je zrejмый, že namietateľ si objednal propagačné služby a propagačné predmety od iných dodávateľov, sám tieto služby a tovary neposkytoval. Z uvedeného však vyplýva, že faktúry označené ako dôkaz č. 1 preukazujú aktivitu namietateľa v propagácii svojej spoločnosti a svojich tovarov.

Zo všetkých 53 predložených faktúr (dôkaz č. 2) možno podľa ich dátumu 35 zaradiť do relevantného obdobia, teda do obdobia od 17.7.2014 do 16.7.2019. Namietateľ predložil dve faktúry z roku 2014, osem faktúr z roku 2015, osem faktúr z roku 2016, osem faktúr z roku 2017, osem faktúr z roku 2018 a štyri faktúry z roku 2019. Predmetné faktúry boli vystavené pre zákazníkov sídliačich v rôznych mestách rôznych európskych krajín ako Čechy, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Švédsko, Litva, Estónsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko, teda sa vzťahujú na relevantné územie. Z faktúr je ďalej zrejмый, že spoločnosť MORAVOSEED CZ a. s. fakturovala za tovary ako sú semená rôznych druhov a odrôd zeleniny, kvetov a rastlín, pričom predaný objem sa pohyboval v desiatkach až stovkách kíl semien alebo v desiatkach až stovkách balení semien. Osemnásť faktúr nespádajúcich do relevantného obdobia na preukázanie skutočného používania starších ochranných známk bolo vystavených pred a po relevantnom období, avšak spolu s relevantnými faktúrami sú dôkazom toho, že používanie starších ochranných známk bolo pravidelné. Predložené faktúry, ktoré ako je zrejмый z ich označenia predstavujú len vybrané faktúry z jednotlivých rokov, možno celkovo považovať za dostatočne pokrývajú relevantné obdobie.

Ponukové listy a cenníky (dôkaz č. 3) a katalógy osív a propagačné materiály (dôkaz č. 4) a fotografie (dôkazy č. 5 a 6) preukazujú, že namietateľ vyvíjal aktivity a snažil sa propagovať a podporovať predaj vlastných vyšľachtených semien rôznych druhov a odrôd zeleniny, kvetov a rastlín. Čo sa však týka dokumentov z dôkazov č. 3 až č. 6 tieto sú však len elektronické a vyhotovené vo formátoch PDF, JPG, DOC, XLS a nie je z nich možné získať hodnoverný údaj o čase a o mieste ich zverejnenia, a preto je ich možno vyhodnotiť len ako podporné vo vzťahu k preukázaniu používania staršej ochrannej známky.

Zo všetkých 57 predložených rozhodnutí o registrácii novej odrody zeleniny (dôkaz č. 7), vydaných českým štátnym úradom, možno podľa ich dátumu 32 zaradiť do relevantného obdobia, teda do obdobia od 17.7.2014 do 16.7.2019. Uvedené rozhodnutia preukazujú, že namietateľ v relevantnom období bol aktívny v šľachtení rôznych odrôd zeleniny a rastlín.

Rozhodnutie o registrácii na výrobu rozmnožovacieho materiálu pre iného než konečného spotrebiteľa (dôkaz č. 8), vydaného českým štátnym úradom, nespadá do relevantného obdobia lebo bolo vydané pred jeho začiatkom ale svedčí o tom, že namietateľ bol oprávnený vyrábať rozmnožovací materiál pre iné osoby ako je koncový spotrebiteľ ešte pred začiatkom relevantného obdobia.

Pokiaľ ide o rozsah používania ochrannej známky, treba preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplyva povaha tovarov alebo služieb, na ktorých sú námietky založené, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

K predloženým dôkazom – faktúram – je nutné uviesť, že odberateľmi tovarov namietateľa boli subjekty z rôznych európskych krajín ako Čechy, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Švédsko, Litva, Estónsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko, ktoré ako z náhodne predložených faktúr z relevantného obdobia vyplynulo, odoberali tovar od namietateľa pravidelne a v dostatočnom objeme. Z predložených dôkazných prostriedkov vyplýva, že bolo predaných niekoľko desiatok a stovák kusov alebo kíl semien zeleniny a rastlín. Sumy za predané tovary z faktúr nie sú čitateľné, lebo namietateľ ich zrejme považuje za časť obchodného tajomstva. Napríklad z náhodne doloženej faktúry určenej pre odberateľa zo Slovenska v roku 2017 možno vyčítať objem predaja 490 kusov balení rôznych semien a náhodne vybraná faktúra vystavená v roku 2018 pre odberateľa z Maďarska predstavuje objem 384,77 kg rôznych semien. Predloženými faktúrami je pokrytá podstatná časť relevantného obdobia a vo vzťahu k frekvencii možno považovať predložené faktúry za dôkazy o pravidelne sa opakujúcich obchodných aktivitách namietateľa (predložené faktúry z relevantného obdobia sú len výberom a preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity namietateľa). V súvislosti s uvedeným možno teda skonštatovať, že tovary s

označením „MORAVOSEED“, resp.  boli podľa predložených faktúr dodávané v dostatočnej frekvencii a objem predaného tovaru takto označeného jednoznačne preukazuje, že išlo o náhodný predaj, ale že cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyt daných tovarov. Rovnako sa to týka aj služieb v oblasti šľachtenia rastlín, ktorá je výnimočne špecifickou službou a ktorá nie je zameraná na bežného spotrebiteľa, ale na spoločnosti zaoberajúce sa pôdnym hospodárstvom. Počtom predložených rozhodnutí o novo vyšľachtených odrodách zeleniny a rastlín, nielen z relevantného obdobia ale aj pred a po ňom, namietateľ preukázal, že jeho náplňou sú aj činnosti spojené so šľachtením rastlín, pričom nejde len o náhodné pokusy, ale o systematickú nepretržitú prácu. Namietateľ zrejším spôsobom preukázal, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch a službách. Predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania ochrannej známky namietateľa na území Európskej únie vrátane územia Slovenskej republiky.

Prvá staršia ochranná známka je slovná, vytvorená slovným prvkom „MORAVOSEED“ a druhá staršia ochranná známka  je obrazová, vytvorená slovným prvkom „MoravoSeed“ grafickej úprave a znázornením dvoch lístkov v čiernobielym vyhotovení. Z dôkazov vyplynulo, že prvá staršia ochranná známka bola používaná v podobe, v akej je zapísaná s pripojeným slovným prvkom „- CZ a. s.“ a druhá staršia ochranná známka bola používaná v podobe, v akej je zapísaná, ale v červeno-zeleno-bielom vyhotovení. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prvá a druhá staršia ochranná známka bola namietateľom používaná v podobe, ktorá sa od podoby, v akej bola zapísaná do registra, nelíši tak, aby menila jej rozlišovaciu spôsobilosť.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že prvá aj druhá staršia ochranná známka boli predmetom skutočného používania vo vzťahu k tovarom „*osivá, rastlinné semená*“ v triede 31 a k službe „*šľachtenie rastlín*“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôkazy predložené namietateľom však nepreukazujú skutočné používanie prvej a druhej staršej ochrannej známky pre ostatné tovary a služby, pre ktoré sú v triedach 31 a 44 tiež zapísané.

V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané, považujú sa staršie ochranné známky na účely preskúmania námietok za zapísané len pre túto časť tovarov alebo služieb.

Prihlasovateľ požadoval preukázanie skutočného používania pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku pre zapísané tovary v triede 31 a služby v triede 44 a po posúdení predložených dôkazov možno konštatovať, že ich používanie bolo preukázané len pre „osivá, rastlinné semená“ v triede 31 a „šľachtenie rastlín“ v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V ďalšom preskúmaní podaných námietok budú prvá a druhá staršia ochranná známka považované za zapísané len pre uvedené tovary a služby v triedach 31 a 44, pre ktoré bolo skutočné používanie preukázané, ako aj pre všetky zapísané služby v triede 39, pre ktoré prihlasovateľ preukázanie skutočného používania nežiadal.

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

Namietateľ založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom bližšie nešpecifikoval či podľa bodu 1. alebo bodu 2 uvedeného zákonného ustanovenia.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie  a prvá staršia ochranná známka „MORAVOSEED“ a druhá staršia ochranná známka  nie sú zhodné, čo je jednou z kumulatívnych podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, úrad bude ďalej posudzovať podané námietky len v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ založil podanie námietok na uvedených dvoch starších ochranných známkach. Vzhľadom na blízkosť označení založenú na ich vyjadrení a obsiahnutí slovného prvku „MORAVOSSED“, a taktiež z dôvodu rovnakého rozsahu zapísaných tovarov a služieb úrad preskúma predmetné námietky najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou (ochranná známka EÚ „MORAVOSEED“ č. 10318186).

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

**v triede 16** – „brožúry; katalógy; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; kalendáre; samolepky (papiernicky tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky“,

**v triede 31** – „citrusové ovocie; škrupinové ovocie; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; nespracované obilie; čerstvé uhorky; čerstvá zelenina; živé kvety; pšenica; čerstvé ovocie; klíčky semien na botanické použitie; zrna (obilie); zrna (krmivo pre zvieratá); zrna (osivo); semená na siatie; rastliny; sadenice; kukurica; čerstvé zemiaky; kvetinové cibule; čerstvá cibuľa; jačmeň; paprika (rastlina)“,

**v triede 35** – „reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných vystav; vonkajšia reklama“,

**v triede 44** – „záhradníctvo; záhradkárské služby; služby záhradných architektov“.

Namietateľ preukázal používanie prvej staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám:

**v triede 31** – „seeds, plant seeds“ (osivá, rastlinné semená);

**v triede 44** – „plant breeding“ (šľachtenie rastlín).

Okrem toho je prvá staršia ochranná známka zapísaná pre služby, pre ktoré prihlasovateľ preukazovania skutočného používania nepožadoval:

**v triede 39** – „transport, packaging, storage, in particular seeds and agricultural and horticultural products, distribution of seeds, agricultural and horticultural products, storage of seeds, agricultural and horticultural products, transport of goods, removal services, freight-forwarding, carrier services, including transport by bus, car, air, ship and boat (sea and river), ferry-boat, railway, tram, truck (lorry), passenger transport and transport of goods and freight, hire and rental of coaches, cars, boats, lorries, horses, rental of garages and parking spaces, piloting, armoured-car transport, ambulance transport, rental of motor

*racing cars, removal services, taxis, transport and storage of waste, message delivery, newspaper delivery, transport of valuables, with and without accompaniment, delivery of goods by mail order, packaging of goods, stevedoring, carrier services, vehicle towing, refloating of ships, storage of goods, rental of warehouses, archiving of electronically stored data or documents, distribution of electricity, energy, heat, water, transport by pipeline, travel agencies (other than offices arranging hotel reservations), including transport brokerage, travel arrangement, arranging of excursions, sightseeing, tours, escorting of travellers, arranging of cruises, sightseeing boat trips, pleasure boat trips, transport information, booking of tickets and seat reservation, flight tickets and boat tickets“ (doprava, balenie, skladovanie najmä osív a poľnohospodárskych a záhradníckych výrobkov, distribúcia osív, poľnohospodárskych a záhradníckych výrobkov, skladovanie osív, poľnohospodárskych a záhradníckych výrobkov, preprava tovaru, sťahovanie, špedícia, zasielateľské služby, služby dopravcu zahrnujúce dopravu autobusom, automobilom, lietadlom, loďou (námorná a riečna), trajektom, vlakom, električkou, nákladov (kamiónovú), osôb a dopravu tovaru a nákladov, prenájom a požičiavanie autokarov, automobilov, lodí, kamiónov, koní, prenájom garáží a parkovacích miest, lodivodstvo, pilotovanie, preprava obrnenými vozidlami, prevozy sanitkou, požičiavanie závodných automobilov, taxislužba, doprava a skladovanie odpadu, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie novín a časopisov, preprava cenností so sprievodom aj bez, dodávka tovaru poštou, balenie tovaru, nakladanie resp. vykladanie tovaru, služby nosičov, odťahovanie dopravných prostriedkov pri poruchách a haváriách, vyslobodzovanie uviaznutých lodí, vyzdvihovanie potopených lodí, skladovanie tovaru, prenájom skladísk, archivácia elektronicky uložených dát alebo dokumentov, rozvod elektriny, energie, tepla, vody, doprava ropou, služby turistickej kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich hotelové rezervácie, ako je sprostredkovanie prepravy, organizovanie ciest, exkurzií, prehliadok, zájazdov, sprevádzanie turistov, organizovanie okružných výletov, okružných plavieb, jazdy výletnou loďou, informácie o doprave, rezervácia lístkov, miesteniek, leteniek a lodných lístkov).*

Pre zverejnené označenie prihlásené „*semená na siatie*“ v triede 31 a „*osivá, rastlinné semená*“, ktoré sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede platí, že sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „*ovos; nespracované obilie; pšenica; kľíčky semien na botanické použitie; zrno (obilie); zrno (krmivo pre zvieratá); zrno (osivo); semená na siatie; sadenice; kukurica; kvetinové cibule; jačmeň; paprika (rastlina)*“ v triede 31, ktoré možno považovať za tovar podobný s tovarom, pre ktorý je zapísaná prvá staršia ochranná známka „*osivá, rastlinné semená*“ tiež v triede 31. V oboch prípadoch ide o poľnohospodárske produkty, ktoré sú vyprodukované priamo siatím z rastlinných semien alebo sa môžu použiť ako sadba na pestovanie rastlín. Uvedené tovary sú priamo doplnkové, majú rovnaký účel, rovnakých producentov, distribučné kanály aj spotrebiteľskú verejnosť.

Ostatné prihlásené tovary zverejneného označenia v triede 31 „*citrusové ovocie; škrupinové ovocie; čerstvé bobuľové ovocie; čerstvé uhorky; čerstvá zelenina; čerstvé ovocie; čerstvé zemiaky; čerstvá cibuľa*“ predstavujú priamo plodiny pestovania, ktoré sú určené na rozdiel od zapísaných tovarov „*osivá, rastlinné semená*“ tiež v triede 31 na priamu konzumáciu a nie na sadenie a množenie. Vzhľadom na uvedené je ich účel použitia odlišný a spotrebiteľ ho vyhľadáva a kupuje s iným zámerom ako rastliny, či semená, ktoré chce použiť na pestovanie plodín, nie na konzumáciu, a preto ide o nepodobné tovary. Z podobného dôvodu, t. j. rozdielného účelu a charakteru, uspokojujúceho rozdielne potreby spotrebiteľov, nemožno tieto prihlásené tovary predstavujúce čerstvé plody na konzumáciu považovať za podobné ani s ostatnými službami zapísanými v triede 44 „*šľachtenie rastlín*“ a ani s dopravnými, prepravnými a doručovacími službami zapísanými pre triedu 39.

Zverejnené označenie je prihlásené pre „*záhradníctvo; záhradkárské služby; služby záhradných architektov*“ v triede 44, teda služby, ktoré možno považovať v nízkej miere podobné so službou, pre ktorú je zapísaná prvá staršia ochranná známka „*šľachtenie rastlín*“ rovnako v triede 44. Záhrada je relatívne menšie ohradené územie určené na pestovanie úžitkových aj okrasných rastlín, spravidla umiestnené pri dome alebo skupine domov. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že služby spojené so záhradou a šľachtenie rastlín sú účelom a spôsobom použitia blízke, resp. doplnkové a môžu mať spoločných poskytovateľov aj spotrebiteľskú verejnosť.

Ostatné prihlásené tovary zverejneného označenia „*brožúry; katalógy; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; kalendáre; samolepky (papiernicky tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky*“ prihlásené v triede 16 a služby „*reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných vystav; vonkajšia reklama*“ v triede 35 nie sú podobné ani súvisiace, resp. doplnkové s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 31 („*osivá, rastlinné semená*“) a ani zo službami v triede 44 („*šľachtenie*

*rastlín“), taktiež ich možno považovať za odlišné od zapísaných služieb v triede 39, ktoré predstavujú služby v oblasti dopravy, prepravy, doručovania a cestovania a teda sa líšia charakterom, nepochádzajú od rovnakého subjektu a sú určené na uspokojenie odlišných potrieb spotrebiteľov.*

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1571-2019)

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 10318186)



MORAVOSEED

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 obrazovým označením tvoreným obrazovým prvkom, ktorým sú tri zelené lístky v hnedom kruhu, dvojicou slovných prvkov „MoravoSeed Slovakia“ a dvojicou slovných prvkov „SINCE 1991“ umiestnenými pod sebou. Slovné prvky „MoravoSeed Slovakia“ sú napísané hnedým písmom a z hľadiska grafického usporiadania prvkov predstavuje strednú časť označenia. Slovné prvky „SINCE 1991“ sú napísané medzi dvoma vodorovnými šedými čiarami veľkým hnedým písmom, avšak veľkosť ich písma je v porovnaní so slovnými prvkami „MoravoSeed Slovakia“ podstatne menšia. Za dominantné prvky možno označiť slovné prvky „MoravoSeed Slovakia“ spolu s obrazovým prvkom, z ktorých však slovné prvky „MoravoSeed Slovakia“ vynikajú veľkosťou a hrúbkou písma, ako aj centrálnym postavením v označení.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „MORAVOSEED“ napísaným veľkými písmenami. Avšak pri čisto slovných označeniach je chránené slovo ako také, a preto pri ďalšom porovnaní je nepodstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami,

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia s prvou slovnou staršou ochrannou známkou. Čo sa týka porovnania slovného prvku „MoravoSeed“ vo zverejnenom označení so slovným prvkom staršej ochrannej známky „MORAVOSEED“, tu je možné konštatovať zhodu vo všetkých desiatich písmenách umiestnených na rovnakých pozíciách a v rovnakom poradí, pričom jediný rozdiel spočíva v rôznej veľkosti písma, avšak ako bolo uvedené tento rozdiel je vzhľadom na to, že staršia ochranná známka je čisto slovná nepodstatný. Možno teda uviesť, že celá prvá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení. Taktiež je nutné uviesť, že priemerný spotrebiteľ sa pri vizuálnom vnímaní obrazových označení orientuje prednostne na slovné prvky, ktoré si môže zapamätať a pomocou nich na označenie v budúcnosti odkázať, a preto možno dôvodne tvrdiť, že pozornosť spotrebiteľa upúta vo zverejnenom označení najmä slovný prvok MoravoSeed Slovakia. Slovný prvok „SINCE 1991“ je kvôli svojej veľkosti skoro zanedbateľným prvkom, ktorý nemá podstatný vplyv na celkový vizuálny dojem zverejneného označenia. Vzhľadom na uvedené, a to aj napriek prítomnosti odlišných slovných prvkov „Slovakia“ a „SINCE 1991“ a obrazového prvku vo zverejnenom označení v porovnaní so staršou ochrannou známkou, je možné konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť sporných označení založenú na zhodnosti slovných prvkov „MoravoSeed“ vo zverejnenom označení a „MORAVOSEED“ v prvej staršej ochrannej známke.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ sa aj v prípade zverejneného označenia bude o označení zmieňovať pravdepodobne najmä alebo aj výlučne prostredníctvom slovného prvku, ktorý je najvýraznejší. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia ako „mo-ra-vo-sed Slovakia“. Prvá staršia ochranná známka tvorená len slovným prvkom, ktorý je zhodný s výrazným a prvým slovným prvkom zverejneného označenia, čo do počtu, poradia a obsahu písmen, bude reprodukováaná ako „mo-ra-vo-sed“.

Reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalších slovných prvkov „SINCE 1991“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na ich postavenie v označení a na snahu skracovať označenie a pomenovávať tovary a služby len dominantnými slovnými prvkami. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať vysokú podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za 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. Čo sa týka prvej staršej ochrannej známky „MORAVOSEED“ a slovného prvku zverejneného označenia „MoravoSeed“, týmto síce priemerný laický spotrebiteľ nemusí vedieť priradiť konkrétny význam, avšak ide o zhodné prvky, ktoré tak aj keď bez konkrétneho významu bude vnímať. V prípade odbornej verejnosti ako aj u spotrebiteľov s priemernou znalosťou anglického jazyka je však možné dôvodne predpokladať, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám bude slovný výraz vnímaný ako zložené slovo a môže ho rozdeliť na časť „Moravo“ odvodenú od Moravy, t. j. zemepisného označenia časti územia Česka a „seed“ vo význame „semeno“. V prípade zverejneného označenia sú prítomné aj ďalšie prvky a to obrazový prvok troch zelených listov a slovných prvkov „Slovakia“ a „SINCE 1991“. Slovo „Slovakia“ je anglický názov Slovenska, ktorý je dostatočne známy aj slovenským spotrebiteľom bez znalosti anglického jazyka a vyjadruje príslušnosť k územiu Slovenska. Výraz „SINCE“ je tiež anglické slovo a v preklade z anglického jazyka znamená „od“. Číslo „1991“ je v predmetnom prípade označenie roka. Obrazový prvok vo vzťahu k prihláseným tovarom v triede 31 a službám v triede 44 zverejneného označenia môžu spotrebiteľia vnímať v prenesenom význame narážajúcom na zelenú farbu troch lístkov na tovary a služby týkajúce sa „rastlín“ alebo činnosti a tovarov „nezaťažujúcich životné prostredie“. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia môžu byť časťou spotrebiteľov vnímané ako sémanticky vysoko podobné.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 31 a služieb v triede 44 jednak odborná verejnosť (poľnohospodári, agronómovia, atď.), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, hlavne záhradkári a pestovatelia, ktorá ich výberu venuje priemernú pozornosť.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známku je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna podobnosť, ako aj vysoká fonetická a sémantická podobnosť založená na obsiahnutých rovnakých slovných prvkoch „Moravoseed“ a „MORAVOSEED“, ktoré sú vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom prvkami s aspoň určitou aj keď pre anglicky hovoriacou spotrebiteľskou verejnosťou skôr nižšou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Zverejnené označenie však okrem tohto dominantného slovného prvku obsahuje už len prvky bez rozlišovacej spôsobilosti (Slovakia, Since 1991) alebo obrazový prvok s rovnako nízkou mierou dištinkitivity.

Navyše v prípade označení tvorených slovným aj obrazovým prvkom je prirodzené pri ich vnímaní spotrebiteľom, že väčšiu pozornosť venuje dištinktiwným slovným prvkom a nie obrazovým, keďže práve

vd'aka slovným prvkom môže na takto označované tovary poukázať, či sa o nich zmieňovať, pričom spotrebiteľ má snahu viacslovné slovné prvky skracovať, a preto slovný prvok „Slovakia“ neprečíta, resp. nevysloví. Zároveň spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, a to najmä, ak ide o nedištingtívne prvky („Slovakia“, „SINCE 1991“), preto je dôvodné tvrdiť, že existuje pravdepodobnosť zámeny s prvou staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti, kvôli zhodnosti slovných prvkov „MoravoSeed“ vs. „MORAVOSEED“.

V prípade zverejneného označenia je dôvodné predpokladať, že pozornosť spotrebiteľa priťahne slovný prvok „MoravoSeed“, keďže ide o prvok dominantný, a ostatné prvky označenia nie sú také výrazné a postačujúce na to, aby bolo možné reálne riziko uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu tovarov a služieb a vytvorenia asociácie medzi porovnávanými označeniami úplne vylúčiť. Okrem toho dôležité je tiež to, že okrem možnej priamej zámeny je tu vysoké riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny na základe vzájomnej asociácie kolíznych označení, keďže celá slovná prvá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení a to v pozícii dominantného a určujúceho slovného prvku, a preto môžu byť spotrebiteľia v prípade zhodných a podobných tovarov a služieb uvedený do omylu a môžu sa domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide len o variant prvej staršej ochrannej známky namietateľa alebo, že prihlasovateľ a namietateľ predstavujú ekonomicky a obchodne prepojené subjekty.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam proti zápisu ochrannej známky uviedol, že s vedomím namietateľa

používal obchodné meno MORAVOSEED SLOVAKIA s. r. o., tiež ochranné známky  a „MORAVOSEED SLOVAKIA“, ktoré boli zapísané už v roku 2012. Ďalej uviedol, že zverejnené označenie je len rebrandingom jeho ochrannej známky a že slovné spojenie „MoravoSeed Slovakia“ nadobudlo používaním rozlišovaciu spôsobilosť na území Slovenskej republiky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že vedomie namietateľa o používaní obchodného mena a iných ochranných známk nijako neobmedzuje jeho práva ako majiteľa iných starších ochranných známk podať námietky proti zápisu ďalších mladších označení, t. j. aj zverejneného označenia.

Na záver je možné konštatovať, že vo vzťahu k tovarom a službám zverejneného označenia prihlásených v triedach 31 a 44, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky boli splnené všetky podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm.

a) bod. 2 zákona o ochranných známkach a námietky boli posúdené v tejto časti ako dôvodné.

Čo sa týka ostatných prihlásených tovarov v triede 31, tovarov v triede 16 a služieb v triede 35 tieto boli posúdené ako nepodobné so všetkými zapísanými tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, ktoré bolo možné v tomto konaní posúdiť, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a tak pre tieto tovary a služby nemožno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení.

Námietkam vzhľadom na to, že časť prihlásených tovarov a služieb bola posúdená ako nepodobná so zapísanými tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky bolo vyhovené len čiastočne, pričom namietateľ založil podanie predmetných námietok aj na druhej staršej ochrannej známke, avšak vzhľadom na rovnaký rozsah tovarov a služieb zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku v porovnaní s druhou staršou ochrannou známkou a vzhľadom na výsledok porovnania prihlásených tovarov a služieb zverejneného označenia posudzovaných vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám prvej staršej ochrannej známky, sa úrad bližšie nezaoberal posudzovaním naplnenia podmienok uplatneného námietkového dôvodu vo vzťahu k druhej staršej ochrannej známke, keďže by to nemohlo, vzhľadom na uvedené ovplyvniť konečný výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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:

Viera Mešková, patentový zástupca  
ul. 29. augusta 15  
811 09 Bratislava 1

Nagy & Nagy s. r. o.  
Kukučínova 8  
940 01 Nová Zámky