





*Banská Bystrica 17.08.2023
POZ 1242-2022/N-81-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa OIL JPM, s. r. o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, zastúpeného v konaní Advokátskou kanceláriou LEGALION s. r. o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 13.6.2022 prihlasovateľom Pálffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, zastúpeným v konaní spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 1242-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13.7.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 1242-2022 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 11.8.2022 podané námietky. Podľa vyznačenia v doručenom formulári boli predmetné námietky podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) a z obsahu priloženého odôvodnenia podaných námietok vyplynulo, že namietateľ ich založil aj na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Predmetné námietky sa týkajú všetkých prihlásených tovarov v triedach 16, 21 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že existuje pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením prihlasovateľa a ochrannou známkou namietateľa „Jozef II“ č. 255234. Namietateľ ďalej uviedol, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere a postupom prihlasovateľa dochádza k porušovaniu jeho práv.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je podobné s jeho ochrannou známkou a tovary, na ktoré sa obe označenia vzťahujú, sú zhodné a podobné. Podľa názoru namietateľa zverejnené označenie vytvára rovnaký dojem ako ochranná známka namietateľa. Obe označenia odkazujú na rovnakú osobu – Jozefa II., syna Márie Terézie. Zverejnené označenie obsahuje slovný prvok „Jozefova (...)“ a ochranná známka namietateľa obsahuje slovný prvok „Jozef (...)“. Už na prvý pohľad je teda podľa namietateľa zrejmé, že zverejnené označenie vytvára veľmi podobný dojem ako ochranná známka namietateľa, keďže vyvoláva predstavu, že ide o pivo Jozefa II. Habsburského. Označenia sú podľa namietateľa podobné aj z pohľadu dištinktívnych a dominantných prvkov. Dominantným prvkom ochrannej známky namietateľa je slovo „Jozef“, ktoré sa nachádza na začiatku, ktorému spotrebiteľ venuje pozornosť. Podľa namietateľa je dominantným prvkom zverejneného označenia tiež slovo „Jozef“, ale vyskloňované – „Jozefova (...)“. V oboch

prípadoch je tak dominantný prvok označení takmer rovnaký a odkazuje na tú istú osobu, pričom vyobrazenie Jozefa II. je používané s ochrannou známkou namietateľa aj so zverejneným označením. Namietateľ poukázal na to, že v označeniach nie sú žiadne dištinkatívne prvky, ktoré by ich odlišovali.

Namietateľ pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že sú veľmi podobné. Pri fonetickom porovnaní konštatoval, že sú takmer zhodné, a keďže priemerný spotrebiteľ nebude vnímať len názov „Jozef II.“, ale aj stupeň tohto piva, ktorým je 10°, bude tovar namietateľa vnímať ako „Jozef II. desiatka/desinka“, čo je pri pivách podstatný údaj, označenia tak budú vyslovené rovnako. Zo sémantického hľadiska sú označenia takmer totožné, pretože zverejnené označenie odkazuje na osobu Jozefa II., ktorého podobizeň je na tovare prihlasovateľa zreteľne uvedená, a to platí aj pre ochrannú známku namietateľa, tiež odkazujúcu na osobu Jozefa II., pričom na tovare namietateľa je jeho podobizeň tiež zreteľne uvedená.

Namietateľ ďalej uviedol, že označenia sú podobné aj z pohľadu grafického označenia a poukázal na etikety používané na obaloch tovarov namietateľa a prihlasovateľa a opätovne zdôraznil začiatok označení a zhodný základ slova „Jozef“, čím sú podľa názoru namietateľa z tohto pohľadu označenia zhodné alebo podobné.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti namietateľ konštatoval, že relevantná verejnosť si môže zverejnené označenie a ochrannú známku namietateľa jednoducho zmýliť, existuje teda reálne a objektívne riziko zameniteľnosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa. Navyše, ochranná známková značka namietateľa je už všeobecne známym označením, namietateľ sa s pivom označeným jeho ochrannou známkou zúčastňuje rôznych súťaží, ktoré vyhráva, prípadne sa v nich umiestňuje na prvých priečkach. Namietateľ poukázal na to, že pivo pod jeho ochrannou známkou je známe širokej verejnosti.

V danej súvislosti namietateľ uviedol, že známosť jeho piva je preukázateľná, keďže sa predáva na mnohých miestach a svedčia o tom aj výsledky vyhľadávania v internetovom vyhľadávači. Namietateľ poukázal na to, že pivo Jozef II. je najpredávanejším produktom pivovaru Wywar a za históriu pivovaru od roku 2014 bolo vyprodukovaných cez dva milióny litrov tohto produktu, pričom jeho výroba sa z roka na rok zvyšuje. Pivo Jozef II. je tiež v stálej ponuke známej burger reštaurácie Roxor v Bratislave. Pivo bolo predávané aj v Kauflande v Skalici. Uvedené namietateľ uzavrel konštatovaním, že jeho ochranná známková značka musí požívať vyššiu mieru ochrany z dôvodu, že je medzi verejnosťou všeobecne známym označením.

Namietateľ sa zaoberal aj porovnaním prihlásených a zapísaných tovarov a konštatoval, že sú zhodné a podobné, pretože vzájomne spolu súvisia, sú doplnkové.

K uplatnenému dôvodu podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere a postup prihlasovateľa sa dotýka práva namietateľa. Namietateľ poukázal na konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „Jozef II.“ za neplatnú. Konanie prihlasovateľa je podľa názoru namietateľa nekonzistentné a v rozpore s dobrými mravmi, prihlasovateľ nemohol byť preto pri podaní prihlášky zverejneného označenia dobromyseľný.

Namietateľ odkázal na podanie uvedeného návrhu s tým, že prihlasovateľ si podal prihlášku zverejneného označenia, ktoré je podobné jeho ochrannej známke a pre rovnaké tovary, a preto sa snaží zneplatniť ochrannú známkovú značku namietateľa, aby ten nemohol podať námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známkov. Podľa názoru namietateľa si prihlasovateľ podal prihlášku označenia, ktoré by podľa samotného prihlasovateľa nemalo byť zapísané ako ochranná známková značka. Takýto postup prihlasovateľa sa priamo dotýka práv namietateľa, ktoré mu vznikli z jeho ochrannej známky. Namietateľ požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 18.10.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 15.12.2022 uviedol, že uplatnené ustanovenie § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach si vyžaduje naplnenie dvoch zákonných podmienok, a to 1. zhodnosť alebo podobnosť označení a 2. zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb, na ktoré sa označenia vzťahujú, ktoré spoločne vedú k existencii nebezpečenstva zámeny, resp. asociácie porovnávaných označení. Obe uvedené podmienky musia byť splnené súčasne.

Prihlasovateľ konštatoval, že v danom prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou široká spotrebiteľská verejnosť a tiež odborná verejnosť v podobe subjektov v potravinárskom priemysle, ako sú napr. obchody s potravinami a internetové obchody s potravinami na Slovensku.

Pri posudzovaní podobnosti označení prihlasovateľ uviedol, že je potrebné zohľadniť ich podobnosť ako celkov, nie jednotlivých častí, pretože tak vníma označenia spotrebiteľ. Podľa prihlasovateľa namietateľ opomenul dominantné slovné prvky zverejneného označenia „PaB NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM [pub]e“ aj ďalšie výrazné grafické prvky a znázornenie historickej osoby, farebné pozadie a aj označenie spoločnosti prihlasovateľa „PÁLFFY BRAUEREI“. Prihlasovateľ odkazujúc na európsku judikatúru odmietol tvrdenie namietateľa, že zverejnené označenie a ochranná známka namietateľa sú zhodné, resp. takmer totožné. Poznámene tiež, že ochranná známka namietateľa je slovná, nie obrazová a jej použitie a vizuálne stvárnenie na výrobkoch namietateľa nie je predmetom tohto konania.

Prihlasovateľ porovnal označenia zo všetkých skúmaných hľadísk. Pri porovnávaní z vizuálneho hľadiska uviedol všetky prvky zverejneného označenia a ich postavenie, ktoré zaujímajú vo zverejnenom označení ako celku v dôsledku spôsobu ich vyhotovenia, a zdôraznil, že medzi označeniami sú výrazné odlišnosti. Zverejnené označenie obsahuje slovné a obrazové prvky, ktoré ochranná známka namietateľa neobsahuje a ktoré vylučujú vizuálnu podobnosť porovnávaných označení. Označenia sú podľa prihlasovateľa aj foneticky zjavne odlišné, pretože zvuková reprodukcia zverejneného označenia je nepomerne dlhšia v porovnaní s ochrannou známkou namietateľa a zároveň s ohľadom na tendenciu spotrebiteľov nevyslovovať nevýrazný text v označení, ale reprodukovať len dominantné slovné prvky, bude fonetický vnem odlišný. Pri sémantickom porovnaní kolíznych označení prihlasovateľ uviedol, že ochranná známka namietateľa predstavuje meno panovníka Jozefa II. Habsburského a zverejnené označenie predstavuje slovnú hračku, ktorá v prvom rade poukazuje na značku prihlasovateľa (PaB – skratka od Pálffy Brauerei) a slogan „NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM [pub]e“, obsahuje aj slovnú hračku vyjadrenú slovným spojením „JOZEFOVA DESINKA NA OSVIEŽ/TENIE“, ktorá odkazuje na osviežujúci nápoj, ktorý môže aj „osvietiť a aj osviežiť“ myseľ, na čo podľa vyjadrenia prihlasovateľa poukazuje aj vyobrazenie historickej postavy osvietenského panovníka Jozefa II. Habsburského. Prihlasovateľ zároveň poznámene, že široká laická verejnosť, ktorá síce má povedomie o práci a živote panovníka Jozefa II. a jeho prínose pre naše dejiny, nemusí jeho historickú podobizňu vôbec poznať, keďže ide o typické stvárnenie muža aristokratického pôvodu 18. storočia, t. j. osobu zobrazenú v uniforme – slávnostnom oblečení s vyznamenaniami a parochňou s lokňami, ktorá sa bežne používala v tom období všetkými mužmi vyššej spoločnosti. Prihlasovateľ priložil aj rad vyobrazení mužov – aristokratov 18. storočia, ktorí sú zobrazovaní podobne. Vyobrazenie panovníka Jozefa II. slovenská spotrebiteľská verejnosť nie úplne pozná, a preto sa stráca sémantická podobnosť, pretože tú nemožno podľa vyjadrenia prihlasovateľa založiť na bežnom slovenskom občianskom mene „Jozef“. Zo sémantického hľadiska tak nie sú porovnávané označenia podľa názoru prihlasovateľa podobné.

Prihlasovateľ vzhľadom na vizuálnu, fonetickú a sémantickú nepodobnosť porovnávaných označení konštatoval neexistenciu nebezpečenstva zámery zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že odmieta tvrdenie namietateľa o všeobecnej známosti jeho ochrannej známky, keďže tvrdenia a odkazy na dôkazy obsiahnuté v námietkach v žiadnom prípade neosvedčujú všeobecnú známosť ochrannej známky namietateľa. Prihlasovateľ dodal, že namietateľ ani nezaložil predmetné námietky na ustanovení § 7 písm. c) zákona o ochranných známkach a argumenty namietateľa v tejto súvislosti sú podľa prihlasovateľa irelevantné.

Prihlasovateľ poukázal na to, že jedna z kumulatívnych podmienok (zhodnosť alebo podobnosť označení) ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nebola splnená, preto nie je potrebné skúmať naplnenie druhej z podmienok, a to zhodnosť alebo podobnosť tovarov zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa. Napriek tomu doplnil svoje vyjadrenie o konštatovanie, že tovary prihlásené v triedach 16 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné s tovarmi, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Časť tovarov prihlásených v triede 32 je zhodná a časť z nich je podobná tovarom ochrannej známky namietateľa.

Prihlasovateľ konštatoval, že pre celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery je dôležité vziať do úvahy, že samotná zhodnosť a podobnosť časti tovarov nie je vzhľadom na absenciu podobnosti označení rozhodná a nemôže byť postačujúca na konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámery ani asociácie na strane spotrebiteľskej verejnosti. Zároveň uviedol, že príslušná verejnosť venuje námietkami dotknutým tovarom normálnu pozornosť pri ich výbere. Prihlasovateľ zhrnul svoje vyjadrenie do konštatovania, že odlišnosti medzi označeniami prevážia prípadnú podobnosť medzi tovarmi, a preto neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámery ani asociácie na strane verejnosti medzi porovnávanými označeniami.

V súvislosti s uplatneným ustanovením § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ uviedol, že namietateľ ho založil na tom, že prihlasovateľ v inom samostatnom konaní žiadal vyhlásiť ochrannú známku namietateľa za neplatnú. Okrem odlišností medzi zverejneným označením a ochrannou známkou namietateľa poukázal prihlasovateľ aj na inštitút „dobrej viery“, ktorý nebol namietateľom podľa jeho názoru pochopený. Prihlasovateľ uviedol dôvody, pre ktoré žiadal o vyhlásenie ochrannej známky namietateľa za neplatnú, a poukázal na rozdiely, ktorými sa od nej líši jeho zverejnené označenie, a konštatoval, že naplnenie dôvodov na základe ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach namietateľ nepreukázal.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Prihlasovateľ dodatočne 27.1.2023 predložil úradu uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica a uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorými konajúce súdy zamietli návrh majiteľa ochrannej známky „Jozef II.“ (v predmetnom konaní namietateľ) na nariadenie neodkladného opatrenia z dôvodu tvrdeného zásahu do práv k ochrannej známke „Jozef II.“ č. 255234 a podobnosti tejto ochrannej známky s označeniami prihlasovateľa (POZ 1242-2022 a POZ 1240-2022). Oba súdy vyhodnotili porovnávané označenia ako nekolidujúce a návrh zamietli.

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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.


Z podania námietok a ich odôvodnenia vyplynulo, že namietateľ založil predmetné námietky na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach.

Uplatnený námietkový dôvod - § 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky , číslo spisu POZ 1242-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13.6.2022 prihlasovateľom Pálffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, a zverejnená vo Vestníku úradu 13.7.2022 pre tovary v triedach 16, 21 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ OIL JPM, s. r. o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, je majiteľom slovnej ochrannej známky „Jozef II.“ č. 255234 s právom prednosti od 27.1.2021, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

V súvislosti so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že v čase prípravy predmetného rozhodnutia podliehala konaniu o návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú. Berúc do úvahy ďalej uvedené porovnanie označení a celkové posúdenie naplnenia podmienok predmetného ustanovenia, úrad z dôvodu hospodárnosti konania nečakal na právoplatné rozhodnutie vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky namietateľa „Jozef II.“ č. 255234 za neplatnú, pretože toto rozhodnutie neovplyvní výsledok predmetného rozhodnutia o námietkach.

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 16 – „*papierové podložky pod pivo poháre*“;

v triede 21 – „*pivo poháre; papierové alebo plastové poháre*“;

v triede 32 – „*pivo; ochutené pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 32 – „*pivo; pivo koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchutou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchutou a/alebo s obsahom piva*“.

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

Zverejnené označenie je v triede 16 prihlásené pre „*papierové podložky pod pivo poháre*“ a staršia ochranná známka je zapísaná v triede 32 pre rôzne druhy nápojov, medzi inými aj pre „*pivo*“. Hoci namietateľ uviedol, že tieto tovary sú podobné, pretože sa vzájomne dopĺňajú, nemožno sa s jeho názorom stotožniť. Napriek tomu, že spotrebiteľovi je bežne servírované pivo alebo iný nápoj na papierovej podložke, spotrebiteľ vie, že ide o tovary rozdielne a nespája si ich obchodný pôvod. Papierové podložky sú často reklamným predmetom, ktorý je využívaný pri servírovaní nápojov, výrobcovia či predajcovia nápojov ich nakupujú od iných výrobcov – producentov tovarov z papiera, nie je však tovarom nevyhnutným pre servírovanie alebo konzumovanie nápojov. Prihlásené tovary sú výrobkami z papiera, ktorých výrobcovia, účel použitia aj distribučné kanály sú odlišné od výrobcov, účelu použitia, distribučných kanálov „*piva*“ (a tiež akýchkoľvek iných nápojov zapísaných pre staršiu ochrannú známku). Dané odlišnosti a neexistujúca vzájomne nevyhnutná podmienenosť medzi týmito tovarmi je dôvodom, že uvedené prihlásené tovary sú v porovnaní so všetkými tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, posúdené ako nepodobné.

Rovnaký výsledok porovnania sa vzťahuje aj na prihlásené tovary v triede 21 „*pivo poháre; papierové alebo plastové poháre*“ v porovnaní s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku „*pivo; pivo koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchutou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchutou*“.

a/alebo s obsahom piva“, ktoré patria do triedy 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Bez ohľadu na to, na konzumáciu akého nápoja sú poháre určené a z akého materiálu sú vyrobené, je zrejmé, že výrobcovia, účel aj metóda použitia, či distribučné kanály prihlásených a zapísaných tovarov sú úplne rozdielne. Porovnávané tovary sú nepodobné.

V triede 32 je zverejnené označenie prihlásené pre „pivo; ochutené pivo“, ktoré sú aj bez akejkoľvek analýzy zreteľne zhodnými tovarmi s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede, a to „pivo; ochutené pivo“.

V rovnakej triede je zverejnené označenie prihlásené aj pre „chmelové výťažky na výrobu piva“. V súčasnosti nie je nezvyčajné, aby si spotrebitelia zo zakúpených surovín na výrobu piva (vrátane chmelových výťažkov) vyrobili vlastné pivo. Uvedené prihlásené tovary sú tovarmi podobnými so zapísanými tovarmi – „pivo“, pretože ich výrobcovia, distribučné kanály a spotrebiteľská verejnosť sa môžu zhodovať.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1242-2022)

Staršia ochranná známka (OZ č. 255234)



Jozef II.

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

Zverejnené označenie má tvar obdĺžnika s podkladom zelenej farby. V ľavej časti sa nachádza kruh pripomínajúci pečať s bielym stredom rozdeleným na tri časti a obsahujúcim zelené slovné prvky, v hornej časti je slovný prvok „PaB“, v strede sú slovné prvky usporiadané do dvoch riadkov „NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM“ a v dolnej časti je slovný prvok „[pub]e“, ktorého písmeno „e“ je umiestnené nižšie a je béžovej farby. Kruh lemuje zhora polkružnica béžovej farby a dolu sú usporiadané biele slovné prvky „JOZEFOVA DESINKA NA OSVIEŽ/TENIE“ vyhotovené tak, že v poslednom slove je písmeno „Ž“ umiestnené trochu vyššie a písmeno „T“ sa nachádza pod ním, čím vzniká možnosť vnímať toto slovo ako „OSVIEŽENIE“ alebo ako „OSVIETENIE“. V pravej časti zverejneného označenia sa nachádza vyobrazenie muža oblečeného vo farebnom historickom kostýme a s parochňou svetlej farby. Pozadie vyobrazenia muža je sčasti tvorené opakujúcim sa dekoračným motívom tvoreným obrysom budovy a chmelových šištičiek. V ľavom hornom rohu je rovnaký drobný obrys budovy a slovné prvky „PÁLFFY BRAUEREI“ béžovej farby. Dominantnými prvkami zverejneného označenia, teda prvkami, ktoré sú vizuálne v porovnaní s ostatnými obsiahnutými prvkami najväčšie a najvýraznejšie, sú vyobrazenie pečate a stvárnenie muža v historickom kostýme.

Staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju slovný prvok „Jozef“ a rímska číslica „II.“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Staršiu ochrannú známku tvorí spojenie slovného prvku s číslicou - „Jozef II.“ a zverejnené označenie sa od nej líši grafickou úpravou, použitými farbami, obrazovými prvkami aj slovnými prvkami. Prvky tvoriace porovnávané označenia nemajú v nich reciprocitu. Vyobrazenie pečate je jedným z dominantných prvkov zverejneného označenia, v ktorom sú obsiahnuté zreteľné a dostatočne veľké slovné prvky „PaB“ a „[pub]e“. Ostatné slovné prvky „NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM“ sú podstatne menšie, avšak umiestnené v strede pečate, kde možno predpokladať, že budú vizuálne zaznamenané, a „JOZEFOVA DESINKA NA OSVIEŽ/TENIE“ tvoriace dolný lem pečate sú tiež vyhotovené drobným písmom. Ďalším dominantným prvkom je vyobrazenie muža v historickom kostýme. Zverejnené označenie neobsahuje ako samostatný a zreteľne vnímaný žiaden z prvkov tvoriacich staršiu ochrannú známku a staršia ochranná známka nie je tvorená žiadnym z prvkov zverejneného označenia. Skutočnosť, že časť staršej ochrannej známky „Jozef“ a časť slovného prvku „Jozefova“ zverejneného označenia majú spoločných päť písmen nie je dostatočná na vyvolanie vizuálnej podobnosti porovnávaných označení, keďže slovný prvok „Jozefova“ vo zverejnenom

označení je prvkom v úzadí, ktorého vizuálne vnímanie je potlačené dominanciou iných prvkov zverejneného označenia (pečať a v nej slovné prvky „PaB“ a „[pub]e“, vyobrazenie muža v historickom kostýme). Zverejnené označenie má navyše svoje grafické a farebné vyhotovenie, ktoré nie je súčasťou staršej ochrannej známky, a obsahuje okrem už uvedených aj rad ďalších prvkov slovných aj obrazových (dekoratívny motív v pravej časti zverejneného označenia, ale aj obrazový prvok a slovné prvky „PÁLFFY BRAUEREI“ v ľavom hornom rohu), ktoré nie sú veľkosťou výrazné, ale na dotvorenie vizuálneho vnemu vplyvajú a odlišujú ho od vizuálneho vnemu vyvolaného staršou slovnou ochrannou známkou. Z uvedeného vyplýva, že porovnávané označenia nie sú vizuálne podobné.

V súvislosti s porovnávaním označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ v prípade označení, ktoré obsahujú slovné aj obrazové prvky, zvukovo realizuje len slovné prvky, pričom označenia obsahujúce viac slov bežne skrakuje. Staršia ochranná známka bude vyslovená v súlade s prvkami, ktoré ju tvoria, ako „Jozef Druhý“. Zverejnené označenie obsahuje niekoľko prvkov, ktoré by mohli byť zvukovo realizované, a to „PaB NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM [pub]e“, „JOZEFOVA DESINKA NA OSVIEŽ/TENIE“ a „PÁLFFY BRAUEREI“. Vzhľadom na uvedené slovné prvky zverejneného označenia je nutné uviesť, že predpokladať vyslovenie všetkých z nich nemá reálne opodstatnenie. Pri zohľadnení bežných zvyklostí na trhu je najpravdepodobnejšie, že spotrebiteľ pri zvukovej interpretácii prirodzene uprednostní prvok, ktorý je dobre viditeľný alebo taký, ktorý mu dáva určitý zmysel, a prostredníctvom nich sa bude o takto označených tovaroch zmieňovať. V tejto súvislosti možno poznamenať, že zo všetkých prvkov zverejneného označenia bude vyslovený prvok „PaB“ ako „pab“, prípadne po podrobnejšom preskúmaní označenia bude vyslovené aj slovné spojenie „Jozefova desinka“. Zvuková interpretácia zverejneného označenia a staršej ochrannej známky tak bude buď úplne odlišná („pab“ vs. „Jozef Druhý“), prípadne v nízkej miere podobná („pab Jozefova desinka“/„Jozefova desinka“ vs. „Jozef Druhý“).

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

Staršia slovná ochranná známka „Jozef II.“ bude spotrebiteľmi vnímaná ako označujúca panovníka Jozefa Druhého. Aj napriek tomu, že nie každý spotrebiteľ bude mať detailnú vedomosť o všetkých dejinných súvislostiach viažúcich sa na osobu a panovanie Jozefa II., pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti bude jeho meno spájané s Habsburskou monarchiou, prípadne s Máriou Teréziou – jeho matkou a spoluvládkyňou a udalosťami 18. storočia.

Zverejnené označenie obsahuje rad slovných a obrazových prvkov, ktoré majú konkrétny význam. Obrazový prvok v tvare pečate bude v tomto význame aj vnímaný. Slovný prvok „PaB“ bude najpravdepodobnejšie predstavovať pre spotrebiteľa zoskupenie písmen tvoriacich skratku bez bližšieho určenia (podľa prihlasovateľa označuje jeho spoločnosť, keďže ide o skratku utvorenú od **Pálffy Braueri**, to však nemožno akceptovať ako reálny predpoklad vo vzťahu k celej spotrebiteľskej verejnosti, či jej podstatnej časti). Ďalšie slovné prvky predstavujú v spojení s uvedenou skratkou slogan („PaB“) NÁJDEŠ V KAŽDOM DOBROM [pub]e“ a nasledujúce slovné spojenie bude vnímané ako slovná hračka „JOZEFOVA DESINKA NA OSVIEŽENIE/JOZEFOVA DESINKA NA OSVIETENIE“. Uvedené slovné spojenie podľa vyjadrenia prihlasovateľa odkazuje na osviežujúci nápoj, ktorý môže aj „osvietiť a aj osviežiť“ myseľ, na čo poukazuje aj vyobrazenie historickej postavy osvietenského panovníka Jozefa II. Habsburského. Zároveň však prihlasovateľ uviedol, a s jeho názorom je nutné sa stotožniť, že vyobrazenie muža v historickom kostýme, či slávnostnom odeve s vyznamenaniami, nemusí byť identifikované spotrebiteľskou verejnosťou ako vyobrazenie Jozefa II. Uvedené zobrazenie muža neobsahuje žiaden taký znak, ktorý by viedol spotrebiteľa k jednoznačnej identifikácii zobrazenej osoby, prípadne vylúčil pochybnosť spotrebiteľa o tom, koho predstavuje a či vôbec ide o konkrétnu osobu z histórie alebo ide len o stvárnenie muža vo všeobecnosti, ktorému historický ráz dodáva oblečenie a parochňa. V ľavom hornom rohu sa nachádza označenie spoločnosti „PÁLFFY BRAUEREI“. Drobné opakujúce sa obrazové prvky (obrys budovy a chmeľových šištičiek) nebudú najpravdepodobnejšie spájané so žiadnym konkrétnym významom, ale budú rovnako ako obdĺžnikový zelený podklad vnímané ako prvky dekoratívne a ozdobné.

Z porovnania významu staršej ochrannej známky a zverejneného označenia vyplýva, že pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti nie sú sémanticky podobné. Kým staršia ochranná známka má zrejmy význam – označuje panovníka Jozefa II., zverejnené označenie obsahuje mnoho prvkov s konkrétnym a odlišným významom. V súvislosti s uvedenou analýzou významu jednotlivých prvkov je potrebné zdôrazniť, že je dôvodné predpokladať, že len nepodstatná časť spotrebiteľskej verejnosti si môže vyobrazenie muža vo zverejnenom označení spojiť s osobou Jozefa II. a zároveň samotná prítomnosť slovného spojenia „Jozefova desinka“ vo zverejnenom označení nevyvoláva spojitosť s panovníkom Jozefom II., keďže Jozef patrí k bežným a frekventovaným mužským menám známym slovenskej spotrebiteľskej verejnosti.


Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 sú dotknuté tovary (pivo, ochutené pivo) určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, prípadne odborníkom – výrobcom piva (chmeľové výťažky na výrobu piva), ktorých úroveň pozornosti pri výbere a nakupovaní predmetných tovarov bude priemerná.

Časť porovnávaných tovarov bola vyhodnotená ako nepodobná (prihlásené tovary v triede 16 a 21) a časť tovarov ako zhodná a podobná (tovary v triede 32). Zverejnené označenie a staršia ochranná známka sa od seba výrazne líšia vizuálne, z fonetického hľadiska môže byť za určitých okolností okrem možnosti ich rozdielnosti uznaná aj nízka miera podobnosti a sémanticky sú porovnávané označenia pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti tiež nepodobné.

V danej súvislosti je potrebné poukázať na argumenty namietateľa, ktorý niekoľkokrát uviedol, že z porovnania označenia používaného na tovaroch prihlasovateľa a označenia používaného na tovaroch namietateľa vyplýva, že ide o podobné označenia, pretože na etiketách výrobkov namietateľa, teda na pive s označením 10° je tiež obsiahnuté vyobrazenie Jozefa II. Tieto argumenty namietateľa sú nedôvodné, pretože v žiadnom prípade nesúvisia s uplatneným ustanovením podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, keďže pri skúmaní existencie pravdepodobnosti zámery sa musia porovnávať označenia v takej podobe, ako sú prihlásené a zapísané v registri ochranných známk. Teda jedinou relevantnou podobou staršej ochrannej známky je slovná podoba „Jozef II.“ a zverejnené označenie môže

byť posudzované len v jeho prihlásenej podobe ako obrazové označenie . Celkový dojem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je odlišný.

Rovnako tak s tvrdením namietateľa, že spotrebiteľia budú vnímať vo zverejnenom označení slovný prvok „Jozefova (...)“ a ochrannú známku namietateľa ako „Jozef (...)“, čo vyvoláva vysokú mieru podobnosti označení z vizuálneho hľadiska a takmer zhodnosť z fonetického a sémantického hľadiska, nemožno súhlasiť. Kým staršiu ochrannú známku tvorí slovný prvok „Jozef“ v spätosti s rímskou číslicou „II.“, vo zverejnenom označení sa síce slovný prvok „Jozefova“ nachádza, ale jednak ide o prvok potlačený do úzadia inými dominantnými prvkami tohto označenia a na druhej strane jeho spojitosť s osobou panovníka Jozefa II. nie je pre podstatnú časť spotrebiteľskej verejnosti vôbec predvídateľná, pričom preskúmanie naplnenia podmienok daného ustanovenia sa nemôže opierať o nepatrnú časť spotrebiteľov, ktorí by výnimočne mohli

identifikovať podobizeň Jozefa II. a následne si spojiť tohto panovníka aj so slovným prvkom „Jozefova“, ale porovnanie označení musí vychádzať z reálneho predpokladu vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá v danom prípade je tvorená dospelými spotrebiteľmi piva na Slovensku a hoci meno panovníka Jozefa II. môže rezonovať v ich pamäti v dôsledku rozpamätania sa na vyučovanie dejepisu zo školských čias, identifikácia tejto osoby podľa portréту nie je pravdepodobná. Navyše, podstatnou skutočnosťou v danom prípade je už konštatovaná zreteľná odlišnosť celkového dojmu vyvolaného oboma označeniami.

Namietateľ tiež tvrdil, že jeho ochranná známka musí požívať vyššiu mieru ochrany z dôvodu, že je medzi verejnosťou všeobecne známym označením. V danej súvislosti možno uviesť, že z tohto vyjadrenia nie je zrejmé, či úmyslom namietateľa bolo odôvodnenie podaných námietok aj v zmysle ustanovení § 7 písm. c) alebo písm. d) zákona o ochranných známkach, ktoré sú uplatniteľné užívateľom všeobecne známej známky pri naplnení podmienok vyplývajúcich z uvedených zákonných ustanovení. Namietateľ si tieto ustanovenia v podanom formulári ani v odôvodnení námietok neuplatnil, avšak zároveň by musel preukázať, že ním používané označenie je zhodné alebo podobné so zverejneným označením a tiež je potrebné zdôrazniť, že za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nadobudlo získaním všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS), pričom naplnenie tejto podmienky musí vyplývať z dôkazov predložených namietateľom.

V predmetnom prípade namietateľ okrem odôvodnenia námietok predložil návrh prihlasovateľa na vyhlásenie ochrannej známky namietateľa „Jozef II.“ č. 255234 za neplatnú a výpis tejto ochrannej známky z registra ochranných známk. Odôvodnenie podaných námietok obsahuje pod čiarou odkazy na dôkazné prostriedky, v niektorých prípadoch s označením „1x v prílohe“, ale predložené namietateľom neboli žiadne ďalšie prílohy. V odôvodnení námietok sú obsiahnuté pod čiarou niektoré internetové odkazy, napr. <https://palffybrauerei.sk/piva/#desinka> - odkazujúci na webovú stránku prihlasovateľa, <https://holicskypivovar.sk/obchod/10-jozef-ii-075l-sklo/> - webová stránka eshopu namietateľa obsahujúca vyobrazenie tovaru s uvedením 10° JOZEF II. 0,75l SKLO spolu s opisom remeselného pivovaru, kde bola v minulosti sýpka Jozefa II., a s opisom tohto piva, vyobrazené sú aj súvisiace produkty, informácie o otváracích hodinách, sídle a ďalšie obchodné informácie, <https://pivo.beerstation.sk/menu/1/detail-product?pid=2> - obsiahnuté je označenie pivovaru Wywar a uvedenie tovaru Jozef II 10° (Wywar) s jeho charakteristikou; <https://www.drinkshop.sk/pivo/wywar-jozef-2/> - stránka z ehopu, kde je pivo Wywar Jozef II 750 ml s jeho charakteristikou, obsiahnutý je dátum minimálnej trvanlivosti 6.9.2023; <https://zivepivo.sk/pivo/wywar-jozef-ii/> - stránka ponúka pivo Jozef II. s uvedením Pivovaru Wywar Holíč Slovensko a s charakteristikou piva, tiež sú uvedené ocenenia Strieborná pivná korunka 2018, 2016 (kategória Svetlá nefiltrovaná desiatka), Bronzová pivná korunka 2022 v kategórii Svetlé piva nefiltrované spodne kvasené, ktoré udelilo Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, obsiahnutá je reklama podujatia „Salón piva“ 19. – 21. apríl 2023 Bratislava Stará tržnica; <https://www.nasepivo.sk/typy-piva/svetle-pivo/jozef-500ml.html> - ponuka v kategórii svetlé pivo Jozef II. 10° 0,5 l, Pivovar WYWAR a jeho charakteristika aj informácie o pivovare, ktorý vyrába pivo od roku 2014, ponuka ďalších produktov tohto pivovaru; <https://www.bottle-store.sk/remeselne-pivo--craft-beer/wywar-jozef-ii-leziak-10-0-75l-sklo/> - ponuka WYWAR JOZEF II LEŽIAK 10° 0,75 l sklo a jeho charakteristika; <https://www.somslovak.sk/produkt/pivo-wywar-10-jozef-ii-075l-sklo/> - ponuka Holíčsky pivovar Wywar – pivo Wywar 10° Jozef II. 0,75l sklo - so stručnou informáciou o pivovare a pive aj s ponukou ďalších pív Wywar; <https://www.podvrchnakom.sk/c/leziak/wywar-jozef-ii-svetle-vycapne-10> - odkaz je neaktívny, stránku nemožno otvoriť; <https://holicskypivovar.sk/ocenenia/> - webová stránka pivovaru Wywar s vyobrazením získaných ocenení – niektoré sa týkajú piva Jozef II.; <https://kompaszliav.sk/n/metro-letaky/letak-30019-14> - zobrazená stránka obsahuje informáciu, že stránka neexistuje; <https://kompaszliav.sk/n/kaufland-letaky/letak-46177-18> – na letáku je vyobrazené svetlé pivo WYWAR 12 Orange Sky z regionálnej ponuky, leták z Kauflandu je datovaný od 2.12. do 8.12.2021; <https://kompaszliav.sk/n/kaufland-letaky/letak-50923-2> – leták Kaufland od 2.6. do 8.6.2022, obsahuje ponuku tmavého piva Wywar BLACK IPA.

Namietateľ sa odvolal aj na snímky obrazovky s výsledkom vyhľadávania prostredníctvom internetového prehliadača, kde bolo podľa jeho vyjadrenia 144 000 výsledkov pri hľadaní piva Jozef II. a približne 53 výsledkov pri hľadaní piva Jozefova desinka na osvieženie, uvedené dôkazy namietateľ nepredložil.

Z odkazov namietateľa na dôkazy nie je zrejmé, aké označenie považoval namietateľ za všeobecne známu známku, keďže sa v nich objavuje slovné označenie „JOZEF II.“ aj obrazové označenie. Ak by mali uvedené dôkazy zároveň preukázať zvýšenú rozlišovaciú spôsobilosť zapísanej ochrannéj známky namietateľa „Jozef II.“ č. 255234, bolo by potrebné, aby sa vzťahovali na obdobie pred podaním prihlášky zverejneného označenia (13.6.2022), a aby preukázali dosiahnutý podiel na trhu, ktorý ochranná známka namietateľa zaujíma, intenzitu a dobu jej používania, geografické rozšírenie, investície vynaložené na jej propagáciu, ako aj povedomie spotrebiteľskej verejnosti o tovaroch namietateľa, ktoré sú spotrebiteľom známe pod touto ochrannou známkou a vďaka ktorej si ich spotrebiteľia jednoznačne spájajú s namietateľom.

Dôkazy, na ktoré namietateľ poukázal, nie sú všetky datované, prípadne sú z obdobia po podaní prihlášky zverejneného označenia alebo z nich nie je možné zistiť, kedy sa s nimi spotrebiteľia skutočne stretli a v akom rozsahu. Webová stránka eshopu pivovaru Wywar obsahuje ponuku piva Jozef II., nie je však datovaná, ďalšie stránky eshopov ponúkajúcich pivo vrátane piva Jozef II. nepreukazujú, koľko spotrebiteľov a kedy sa s nimi oboznámilo, ani to, koľko takto označených tovarov bolo spotrebiteľskou verejnosťou v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia zakúpených, známa je len skutočnosť, že pivovar Wywar vyrába pivo od roku 2014 a spoločnosť namietateľa je jeho prevádzkovateľom. Na stránke zivepivo.sk je aj informácia o oceneniach tohto pivovaru udelených v rokoch 2016, 2018 a 2022 Slovenským združením výrobcov piva a sladu, ale nie je zrejmé, či sa vzťahovali práve na pivo označované „Jozef II.“ a chýba informácia o tom, ako vnímajú a hodnotia ochrannú známku namietateľa spotrebiteľia. Na webovej stránke pivovaru Wywar sú vyobrazené mnohé ocenenia získané týmto pivovarom, na niektorých z nich možno rozoznať, že sa týkajú piva Jozef II., ale ďalšie potrebné informácie, ako už bolo uvedené, chýbajú. Odkazy vzťahujúce sa na letáky obchodných reťazcov s ponukou piva sa netýkali piva označeného „Jozef II.“. Namietateľ poukázal na výsledky vyhľadávania prostredníctvom internetového vyhľadávača pre pivo Jozef II. a pivo Jozefova desinka, ktoré síce nepredložil, ale ani z počtu výsledkov vyhľadávania by nebolo možné posúdiť, či v období pred podaním prihlášky zverejneného označenia mala spotrebiteľská verejnosť dostatočné povedomie o ochrannéj známkou namietateľa, ani informácie o jej podiele na trhu, frekvencii, intenzite a dĺžke používania, či o investíciách vynaložených na jej propagáciu. Ani konštatovanie namietateľa o vyprodukovaní viac ako dvoch miliónov litrov piva nebolo preukázané ani podporené žiadnym dôkazom. Namietateľ neunesol dôkazné bremeno a žiadnu z uvedených skutočností nepreukázal, jeho argumenty o dosiahnutej všeobecnej známosti sú tak neodôvodnené a takisto nie je možné na ich základe priznať staršej ochrannéj známkou „Jozef II.“ č. 155234 vyššiu ako priemernú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

Vzhľadom na to, že z porovnania obrazového zverejneného označenia a slovnej staršej ochrannéj známky vyplynulo, že sa od seba líšia množstvom prvkov, ktoré nemajú recipročné zastúpenie v nich, je aj napriek zhodnosti a podobnosti časti prihlásených tovarov s tovarmi staršej ochrannéj známky vylúčená pravdepodobnosť vzniku zámieny aj asociácie a námietkam založeným na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak nie je možné vyhovieť.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. j) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 osobou, ktorá je dotknutá na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Namietateľ uviedol, že prihláška zverejneného označenia nebola podaná v dobrej viere a postupom prihlasovateľa dochádza k porušovaniu jeho práv.

Namietateľ sa pritom odvolal na konanie o návrhu na vyhlásenie jeho ochrannéj známky „Jozef II.“ za neplatnú, ktoré inicioval prihlasovateľ. Konanie prihlasovateľa je podľa názoru namietateľa nekonzistentné a v rozpore s dobrými mravmi.

Namietateľ v súvislosti s uvedeným návrhom uviedol, že prihlasovateľ si podal prihlášku zverejneného označenia, ktoré je podobné jeho ochrannéj známkou a pre rovnaké tovary, a preto sa snaží zneplatniť ochrannú známku „Jozef II.“ č. 255234, aby namietateľ nemohol podať námietky proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok. Podľa názoru namietateľa si prihlasovateľ podal prihlášku

označenia, ktoré by podľa samotného prihlasovateľa nemalo byť zapísané ako ochranná známka. Takýto postup prihlasovateľa sa priamo dotýka práv namietateľa, ktoré mu vznikli z jeho ochrannej známky.

Prihlasovateľ reagoval vyjadrením, že namietateľ poukazuje na iné samostatné konanie, v ktorom prihlasovateľ žiada vyhlásiť ochrannú známku namietateľa za neplatnú. Okrem odlišností medzi zverejneným označením a ochrannou známkou namietateľa poukázal prihlasovateľ na podmienky uplatnenia inštitútu „dobrej viery“ v námietkovom konaní a uviedol, že namietateľ ich naplnenie nepreukázal.

V danej súvislosti je potrebné uviesť, že dobrá viera ako vnútorný psychický stav (subjektívne presvedčenie) nie je a ani sama osebe nemôže byť predmetom dokazovania a vyvodiť ju možno len na základe posúdenia okruhu objektívnych skutočností, ktoré uvedie a preukáže namietateľ. Absenciu dobrej viery možno charakterizovať ako nepoctivý úmysel na strane prihlasovateľa. Dôkazné bremeno v súvislosti so skutočnosťami svedčiacimi o nedostatku dobrej viery prihlasovateľa leží na strane namietateľa.

Pre naplnenie uplatneného dôvodu musí v dôsledku prihlásenia označenia ako ochrannej známky existovať určitá nespravodlivá výhoda na strane prihlasovateľa, resp. sa musí dôvodne predpokladať, že zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky by prihlasovateľ takúto výhodu získal. Súčasne musí dôjsť k zásahu do práv namietateľa. Neexistencia dobrej viery sa musí viazať na osobu prihlasovateľa a jej preukázanie musí byť časovo viazané na podanie prihlášky zverejneného označenia, teda v tomto prípade na 13.6.2022.

Na zistenie, či prihlasovateľ ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia nekonal v dobrej viere je potrebné vykonať celkové posúdenie, v ktorom sa zohľadnia všetky relevantné skutočnosti daného prípadu vyplývajúce z predložených tvrdení a dôkazov. Medzi takéto skutočnosti patrí napr. povaha označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk, stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky, vzťah prihlasovateľa a namietateľa ako užívateľa skoršieho označenia. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď by podaním prihlášky ochrannej známky prihlasovateľ bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytlačal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci označenie prihlásené na zápis do registra ochranných známk utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

V predmetnom prípade namietateľ argumentoval tým, že zverejnené označenie je podobné s jeho ochrannou známkou. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že jednak samotná podobnosť označení bez preukázania ďalších skutočností vedúcich ku konštatovaniu zlého úmyslu na strane prihlasovateľa, ktorého konanie by bolo nezlučiteľné s čestnými obchodnými zvyklosťami, nie je postačujúca na konštatovanie nie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní prihlášky zverejneného označenia, a zároveň možno poznamenať, že z porovnania označení pri prieskume naplnenia podmienok predchádzajúceho uplatneného ustanovenia (§ 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach) vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú natoľko odlišné, že nie sú spôsobilé vyvolať pravdepodobnosť zámény. Namietateľ nepreukázal nepoctivý úmysel prihlasovateľa, ani akú neoprávnenú výhodu by prihlasovateľ získal zápisom zverejneného označenia do registra ochranných známk. Prihlasovateľ podal prihlášku na zápis do registra ochranných známk pre označenie, ktoré je odlišné od ochrannej známky namietateľa, a z vyjadrení samotného namietateľa je zrejmé, že prihlasovateľ toto označenie aj reálne na trhu používa. Zo žiadneho odkazu na dôkazné prostriedky nevyplývalo, že by úmyslom prihlasovateľa bolo len blokať namietateľa bez vlastného zámeru používať zverejnené označenie.

Ďalším argumentom namietateľa bolo poukázanie na podanie návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky „Jozef II.“ č. 255234 za neplatnú. V danej súvislosti je potrebné konštatovať, že uvedené konanie prihlasovateľa ako navrhovateľa v prípade konania o staršej ochrannej známke je jeho legitímnym právom, ktoré mu dáva zákon o ochranných známkach a v súlade s týmto zákonom prebieha aj konanie o predmetnom návrhu. Pre úplnosť možno tiež uviesť, že namietateľ v odôvodnení námietok poukázal aj na nedostatky zverejneného označenia z jeho pohľadu, ktoré by mali predstavovať zápisnú prekážku z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti zverejneného označenia či rozporu s verejným poriadkom a dobrými mravmi, tieto argumenty namietateľa boli osobitne posúdené v samostatnom konaní o pripomienkach.

Namietateľ žiadnym spôsobom nepreukázal naplnenie zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a preto je potrebné jeho uplatnenie považovať za nedôvodné.

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

Doručiť:

Advokátska kancelária LEGALION s. r. o., Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava