

Banská Bystrica 30.09.2024
POZ 1743-2020/II-75-2024

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. novembra 2021 namietateľom KON-RAD, spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, v konaní zastúpeným spoločnosťou LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1743-2020/N-134-2021 z 28. októbra 2021 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1743-2020, do registra ochranných známk, prihlasovateľa BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, v konaní zastúpeného spoločnosťou JUDr. Kišeflak, s. r. o., Weberova 8, 080 01 Prešov (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamiet a rozhodnutie zn. POZ 1743-2020/N-134-2021 z 28. októbra 2021 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1743-2020/N-134-2021 z 28. októbra 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia



„“, č. spisu POZ 1743-2020 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že medzi

prihláseným označením a staršou obrazovou ochrannou známkou č. 237512 „“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorej je majiteľom, existuje pravdepodobnosť zámieny, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Namietateľ argumentoval tým, že tovary prihláseného označenia a tovary a služby, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka sú zhodné alebo podobné, pričom kolízne označenia sú podľa neho vysoko podobné zo všetkých posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické).

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, namietateľ v konaní predložil dôkazné materiály s cieľom preukázať, že staršia ochranná známka dlhodobým používaním nadobudla vysokú mieru známosti, resp. dobré meno. Okrem toho uviedol, že v dôsledku vysokej podobnosti

kolíznych označení môže nastať situácia, kedy prítomnosť podobného označenia na trhu môže vyvolávať u relevantného spotrebiteľa spojitosť s tovarmi a službami označovanými staršou ochrannou známkou.

Vzhľadom na to, že staršia ochranná známka požíva vyššiu formu ochrany na základe dobrého mena, riziko zblíženia kolíznych označení na tovaroch, ktoré sa stretnú na súvisiacom segmente trhu, by podľa namietateľa mohlo viesť k nespravodlivej výhode na strane prihlasovateľa, ktorý môže ťažiť z dobrého mena staršej ochrannej známky, čo sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s týmito tovarmi, resp. ich lepšou predajnosťou. Zároveň by podľa namietateľa mohlo dôjsť k zásahu do práv k staršej ochrannej známke prenosom jej „imidžu“ práve na prihlásené označenie. Namietateľ tiež uviedol, že má povestť podniku, ktorý mimoriadne dbá na kvalitu svojich výrobkov, a teda aj na dobrú povestť staršej ochrannej známky ako jeho privátnej značky, pričom na jej propagáciu vynaložil značné finančné prostriedky, a takto označené výrobky sú medzi spotrebiteľmi obľúbené aj vďaka ich vysokej kvalite. Práve používanie prihláseného označenia by podľa namietateľa mohlo ťažiť z jeho dlhoročného úsilia, ale zároveň by bolo spôsobilé spôsobiť stratu priazne či sklamanie očakávaní spotrebiteľov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v danom prípade neboli naplnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie námietok. Pokiaľ ide o námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámeny ani pravdepodobnosť asociácie. Prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych označení konštatoval ich odlišnosť z vizuálneho hľadiska a nižšiu, resp. čiastočnú podobnosť z fonetického a sémantického hľadiska. Dospel k záveru, že celkový dojem, ktorým posudzované označenia pôsobia, je, vďaka rozdielnej celkovej kompozícii, odlišný. Prvostupňový orgán, vzhľadom na povahu kolíznych tovarov – mliečnych výrobkov, ktoré sú predávané v regáloch supermarketov, vyzdvihol význam vizuálneho hľadiska, s odôvodnením, že spotrebiteľia sa pri výbere dotknutých tovarov orientujú predovšetkým zrakom. Prvostupňový orgán uzavrel, že napriek tomu, že posudzované označenia zdieľajú slovný prvok „Naše/naše“, prihlásené označenie obsahuje aj ďalšie slovné a obrazové prvky, ktorých odlišné stvárnenie pomôže spotrebiteľom pri orientácii na trhu a určení pôvodu zhodných tovarov tak, že priemerný spotrebiteľ aj napriek nižšej pozornosti dokáže kolízne označenia na trhu odlíšiť a nebude si ich zamieňať, ani sa nebude domnievať, že pochádzajú od rovnakého subjektu alebo subjektov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Prvostupňový orgán v rámci posúdenia námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach preskúmal aj namietateľom predložené dôkazné materiály, pričom konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a predloženými dôkaznými materiálmi nepreukázal, že staršia ochranná známka používaním získala dobré meno. Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z kumulatívnych podmienok predmetného námietkového dôvodu, prvostupňový orgán sa ďalej nezaoberal skúmaním naplnenia ďalších podmienok tohto ustanovenia, keďže by to nemalo vplyv na výsledok rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad s tým, že postup prvostupňového orgánu označil za nesprávny a napadnuté rozhodnutie za nedostatočne odôvodnené, zmätočné a nepreskúmateľné.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach namietateľ konštatoval, že kolízne tovary boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné. Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska, namietateľ zastal názor, že slovný prvok „naše“ je v oboch posudzovaných označeniach vyhotovený podobným štylizovaným písmom, a preto možno konštatovať vysokú mieru ich vizuálnej podobnosti. Upozornil na to, že vo všeobecnosti platí, že pri označeniach pozostávajúcich zo slovných aj grafických prvkov vnímajú spotrebiteľia viac slovné prvky, pretože na takéto označenia obvykle odkazujú za pomoci ich slovných prvkov, ktoré si pri vizuálnom vnímaní aj viac všímajú. Ostatné prvky prihláseného označenia sú podľa namietateľa, vzhľadom na svoju veľkosť, buď nečitateľné alebo, ako v prípade ornamentálnych ľudových prvkov, ich bude spotrebiteľ vnímať len ako dekoračné prvky.

Čo sa týka fonetického hľadiska, namietateľ na rozdiel od prvostupňového orgánu zastal názor, že staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „na-še“ a prihlásené označenie ako „na-še-mas-lo“, prípadne rovnako ako staršia ochranná známka ako „na-še“, keďže slovný prvok „maslo“ je vo vzťahu k dotknutým tovarom nedištinkatívny. Namietateľ označil za nepravdepodobné, že by spotrebiteľ v prípade prihláseného označenia reprodukovali aj doplnkové a zle čitateľné slovné prvky „bape SINCE 2011“. S ohľadom na uvedené vyjadril presvedčenie, že kolízne označenia sú foneticky vysoko podobné, prípadne až zhodné.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, namietateľ označil posúdenie vykonané prvostupňovým orgánom za nelogické, keďže prvostupňový orgán na jednej strane konštatoval, že posudzované označenia zhodne naznačujú, že ide o tradičné, domáce výrobky, no na druhej strane konštatoval iba ich čiastočnú podobnosť. Namietateľ uzavrel, že z odôvodnenia prvostupňového orgánu je zrejmé, že posudzované označenia sú sémanticky podobné vo vysokej miere.

Namietateľ sa ďalej odvolal na Metodiku konania – Ochranné známky (ďalej „Metodika konania“), kapitola 6.3.2.3, podľa ktorej vo všeobecnosti platí, že *„prvú časť označení vníma spotrebiteľ s väčšou pozornosťou, a preto si ich jasnejšie zapamätá. To znamená, že začiatok označenia podstatne ovplyvňuje celkový dojem označenia.“*

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, namietateľ uviedol, že táto pozostáva zo slovného prvku „naše“, ktorý predstavuje zámeno vyjadrujúce privlastňovací vzťah k tovarom a službám, a ktorému rozlišovaciu spôsobilosť dodáva farebné štylizované prevedenie písmen s obrazovým prvkom lístkov znázorňujúcich mäččeň nad písmenom „s“.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny namietateľ konštatoval, že s ohľadom na vysokú mieru podobnosti posudzovaných označení, berúc do úvahy, že spotrebiteľ venuje výberu dotknutých tovarov iba nižšiu mieru pozornosti, existuje na strane relevantných spotrebiteľov vysoká pravdepodobnosť ich zámeny. Namietateľ zastal názor, že grafická úprava spoločného slovného prvku posudzovaných označení „naše“ je podobná, pričom v prípade prihláseného označenia je to práve slovný prvok „Naše“, ktorý podľa namietateľa upúta pozornosť spotrebiteľa. Ostatné prvky prihláseného označenia, ako napr. slovný prvok „Maslo“, sú buď opisné, bez rozlišovacej spôsobilosti, alebo sú iba dekoračnými prvkami. Pokiaľ ide o prvok „bape“ v prihlásenom označení, namietateľ doplnil, že ide o obchodné meno prihlasovateľa. V tejto súvislosti sa odvolal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, podľa ktorého *„pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie“*. Namietateľ konštatoval, že pridaním slovného prvku „bape“ nedošlo k vytvoreniu úplne nového označenia, ktoré nemôže byť zameniteľné so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ zastal názor, že spoločný slovný prvok „naše“, ktorý je v posudzovaných označeniach znázornený veľmi podobnou grafickou úpravou a predstavuje prvok, podľa ktorého sa bude spotrebiteľ na trhu orientovať, je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Vyvolanie takejto mylnej predstavy nebude narušené ani prítomnosťou ostatných prvkov v prihlásenom označení, keďže ide o prvky, ktoré len dopĺňajú význam a sú nedištinkatívnymi prvkami. Spotrebiteľ sa teda podľa názoru namietateľa môže domnievať, že tovary označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená, prípadne sa spotrebiteľ pri stretnutí s prihláseným označením môže domnievať, že ide o novú verziu staršej ochrannej známky.

Namietateľ doplnil, že úrad síce z formálneho hľadiska nie je viazaný svojou doterajšou rozhodovacou praxou, avšak v záujme zachovania právnej istoty možno legitímne očakávať, že bude v rámci rozhodovania postupovať v súlade s vlastnou Metodikou konania a všeobecne uznávanými princípmi známkového práva v otázke posudzovania podobnosti označení. V prípadoch, ktoré si vyžadujú odchýlenie sa od Metodiky konania a základných princípov, by mal úrad poskytnúť náležité odôvodnenie, ktoré skutočnosti a okolnosti boli rozhodujúce pre to, že Metodiku konania ani základné princípy po komplexnom posúdení daného

prípade neuplatnil. Namietateľ uviedol, že z hľadiska princípu právnej istoty podlieha ochrane aj legitímne očakávanie, ktoré je užšou kategóriou ako právna istota (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 16/06 z 30. apríla 2008; nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 12/05-116 z 28. novembra 2007). Účelom legitímneho očakávania je garancia čitateľnosti správania sa orgánov verejnej moci a ochrana súkromných osôb pred nepredvídateľným mocenským zásahom do ich právnej situácie, na vyústenie ktorej do určitého výsledku sa spoliehali (nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 10/04-27 zo 6. februára 2008). Inštitút legitímneho očakávania je obsiahnutý aj v § 3 ods. 5 druhá veta zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Namietateľ dodal, že s legitímnym očakávaním úzko súvisí zákaz prekvapivých rozhodnutí, keď sa správne orgány nemôžu odchýliť od doterajšej rozhodovacej praxe bez náležitého odôvodnenia a poskytnutia možnosti účastníkovi konania oboznámiť sa s podkladmi rozhodnutia. Podľa namietateľa v prípade, ak sa úrad odkloní od vlastnej Metodiky konania a od všeobecných princípov uplatňovaných v známkovom práve, môže potenciálne dôjsť k zásahu do právnej istoty a z nej vyplývajúceho legitímneho očakávania účastníka konania. Zároveň podľa namietateľa v prejednávacom prípade úrad žiadnym spôsobom neodôvodnil, prečo sa v otázke posudzovania podobnosti porovnávaných označení odchýlil od všeobecne uplatňovaných princípov a od svojej Metodiky konania. Zastal názor, že absenciou takéhoto odôvodnenia sa prvostupňový orgán dopustil nesprávneho postupu vo veci.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, namietateľ uviedol, že aj v prípade tohto prvostupňový orgán pochybil, keď nesprávne vyhodnotil dôkazné materiály predložené namietateľom za účelom preukázania, že staršia ochranná známka používaním získala dobré meno, na základe čoho dospel k nesprávnym zisteniam a vydal vecne nesprávne rozhodnutie. V tejto súvislosti sa odvolal na Metodiku konania, kapitola 6.2.2 (v súčasne platnom znení kapitola 7.2.2), podľa ktorej sa ako kritérium pri posudzovaní dobrého mena ochrannej známky zohľadňuje aj podiel známky na trhu či intenzita jej používania. Intenzitu používania ochrannej známky možno pritom vyjadriť prostredníctvom objemu predaja a obratom, ktoré namietateľ dosiahol.

Namietateľ zastal názor, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil dôkazy č. 4, 5 a 6, keď uviedol, že bez ďalších dokladov, ako sú odberateľské faktúry, zmluvy o dodaní a iné, nie je možné určiť, aký má staršia ochranná známka, čo sa týka objemu predaja, ako aj teritoriálneho pôsobenia na území Slovenskej republiky vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, podiel, postavenie a známosť na trhu. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že sa venuje najmä veľkoobchodnej činnosti, teda zameriava sa na dodávanie tovarov supermarketom a ďalším obchodníkom nielen na Slovensku. Vyjadril presvedčenie, že doložením dôkazov č. 4, 5 a 6 (dôkazy č. 4 podľa namietateľa preukazujú širokú škálu potravinárskych výrobkov označených staršou ochrannou známkou, dôkazy č. 5 preukazujú evidenciu nákupu od dodávateľov, výber prijatých faktúr od dodávateľov a výpis skladového hospodárstva a dôkazy č. 6 preukazujú vysoké objemy predaja, ktoré od roku 2015 každoročne presahujú 100 tisíc kusov a vysokú obľúbenosť v okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti) bezpochyby preukázal nadobudnutie dobrého mena staršej ochrannej známky, o čom svedčí aj obľúbenosť takto označených tovarov u spotrebiteľskej verejnosti a vysoký objem predaných balení.

Vzhľadom na uvedené považoval namietateľ za preukázané, že používanie staršej ochrannej známky na dotknutom trhu bolo intenzívne, dlhodobé a spotrebiteľmi pozitívne vnímané, a preto staršia ochranná známka má vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a požíva zvýšený rozsah ochrany. Z tohto dôvodu navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie, pretože, ak by orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že v preskúmanom prípade bolo preukázané dobré meno staršej ochrannej známky, v druhostupňovom konaní by nebolo možné posudzovať naplnenie ďalších podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a naopak, v prípade nesúhlasného stanoviska odvolacieho orgánu by namietateľ už nemal možnosť sa v rámci správneho konania účinne odvolať. Iný postup by bol podľa názoru namietateľa v rozpore so zásadou *denegatio iustitiae*.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 18. marca 2022 nesúhlasil s argumentáciou namietateľa uvedenou v podanom rozklade a napadnuté rozhodnutie označil za správne a zákonné. Odôvodnenie prvostupňového rozhodnutia a prijaté závery považoval za vyčerpávajúce a vnútorne konzistentné, nevykazujúce vady arbitrárnosti či svojvôle úradu.

V súvislosti s porovnaním kolíznych označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán sa jasne, zrozumiteľne a právne vyčerpávajúco vyjadril k tomu, ktoré skutočnosti vo vzťahu k tejto otázke považoval za podstatné, ktoré nie, a na základe čoho dospel k záveru o absencii zhodnosti či podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ zdôraznil, že za dominantný prvok prihláseného označenia je potrebné považovať slovné prvky „Naše Maslo“, nie len prvok „Naše“. Stotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sa od seba odlišujú slovnými a obrazovými prvkami a ich farebným vyhotovením, ako aj ich celkovou kompozíciou, pričom majú zhodné len slovné prvky „naše/Naše“.

Za nedôvodné označil prihlasovateľ aj argumenty namietateľa týkajúce sa porovnania kolíznych označení z fonetického hľadiska. Namietateľ sa podľa prihlasovateľa snažil umelo navodiť dojem, že dominantným prvkom prihláseného označenia je slovný prvok „Naše“ a ostatné prvky nemajú vplyv na porovnanie označení z tohto hľadiska. Prihlasovateľ pripomenul, že v zmysle ustálenej praxe je pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny potrebné porovnávané označenia posudzovať ako celok. Stotožnil sa s tvrdením prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie nebude reprodukované len ako „na-še“, ale vzhľadom na jeho celkovú vizuálnu koncepciu to bude vždy „na-še-mas-lo“, prípadne „ba-pe-na-še-mas-lo“.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ sa stotožnil so záverom prvostupňového orgánu o tom, že posudzované označenia sú sémanticky čiastočne podobné.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámeny prihlasovateľ uviedol, že spoločné slovo „naše/Naše“ je v posudzovaných označeniach vyobrazené takým spôsobom, ktorý vylučuje nebezpečenstvo ich zámeny.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, závery z neho vyplývajúce podľa prihlasovateľa nie je možné aplikovať v predmetnom prípade, a to z dôvodu odlišných skutkových okolností. Čo sa týka odkazov namietateľa na Metodiku konania, prihlasovateľ konštatoval, že táto nemá charakter judikovanej právnej vety. K namietateľom citovaným nálezom Ústavného súdu SR prihlasovateľ uviedol, že tieto síce sú aplikovateľné všeobecne na prípady súdnych či správnych rozhodnutí, avšak nemožno ich aplikovať vo vzťahu k dodržiavaniu interného predpisu, a to obzvlášť za stavu, keď k odklonu od Metodiky konania zo strany prvostupňového orgánu nedošlo.

V súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach prihlasovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil dôkazné materiály predložené namietateľom a z týchto vyvodil správne skutkové závery, pričom správne aplikoval aj príslušné zákonné ustanovenia. Na doplnenie prihlasovateľ uviedol, že jednou z kumulatívnych zákonných podmietok predmetného ustanovenia je aj zhodnosť, resp. podobnosť kolíznych označení, čo podľa neho v danom prípade nebolo splnené, a preto vo vzťahu k tomuto námietkovému dôvodu nebolo možné prijať iné ako zamietavé stanovisko.

S ohľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Na základe žiadosti bolo vyjadrenie prihlasovateľa o rozklade zaslané namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ v replike doručenej úradu 31. mája 2022 zdôraznil, že vo svojich vyjadreniach nijako nespochybnil skutočnosť, že slovné prvky „Naše Maslo“ sú v prihlásenom označení dominantné, keďže sú v porovnaní s ostatnými prvkami vizuálne väčšie a výraznejšie. Zároveň dodal, že slovný prvok „Maslo“ je vo vzťahu k dotknutým tovarom nedištinkatívny, a preto mu spotrebitelia nevenujú vysokú pozornosť, ale naopak primárne sa orientujú podľa prvku „Naše“. Namietateľ zopakoval, že obe posudzované označenia obsahujú slovný prvok „naše/Naše“ znázornený podobným štylizovaným písmom vrátane zameniteľného grafického prvku nad písmenom „s“ (v oboch prípadoch ide o obrazové prvky pripomínajúce srdce). S ohľadom na uvedené zastal názor, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska vysoko podobné, vďaka čomu bude dochádzať k ich zámene. Upozornil, že na voľnom trhu dochádza k tzv. „rebrandingu“, v rámci ktorého dochádza k zmene alebo evolúcii (resp. modernizácii) vzhľadu dobre známych značiek a ich produktov. V prípade, ak by spotrebiteľ prišiel do kontaktu s produktom, ktorý by obsahoval prvok „Naše“ nad bežne

používaným prvkom „Maslo“ v zobrazení s dekoračnými prvkami podľa prihláseného označenia, mohol by sa domnievať, že ide o tovar pochádzajúci od namietateľa a pritom by mohol kúpiť výrobok od jeho priameho konkurenta – prihlasovateľa.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ vyjadril nesúhlas s názorom prihlasovateľa, že prihlásené označenie bude reprodukované ako „na-še-mas-lo“, prípadne „ba-pe-na-še-mas-lo“. Takúto úvahu označil za nepredstaviteľnú. Upozornil na to, že v hovorovej reči dochádza pri slovnom vyjadrovaní konkrétneho tovaru spravidla k zjednodušovaniu a skracovaniu jeho oficiálneho označenia (napr. najpoužívanejší softvér na spracovanie textu Microsoft Word sa v hovorovej reči reprodukuje len prostredníctvom slovného prvku „word“).

V súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, na ktorý sa namietateľ odvolal v rozklade a ktorého závery podľa prihlasovateľa nemožno aplikovať na daný prípad z dôvodu odlišných skutkových okolností, namietateľ uviedol, že obidve konania majú spoločné to, že prihlásené označenie obsahuje obchodné meno prihlasovateľa a staršia ochranná známka je obrazová, pričom pri fonetickej reprodukcii posudzovaných označení zaznie zvuková reprodukcia slovného prvku „naše“. S ohľadom na uvedené namietateľ vyjadril presvedčenie, že uvedený rozsudok je aplikovateľný na predmetný prípad.

V závere svojho vyjadrenia namietateľ zotrval na svojich argumentoch vyjadrených v rozklade v súvislosti s námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedených skutočností namietateľ opätovne navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Prihlasovateľ v duplike doručenej úradu 2. augusta 2022 nad rámec svojho vyjadrenia o rozklade konštatoval, že namietateľ cielene vyzdvihoval význam slovného prvku „Naše“ a relativizoval vplyv ostatných prvkov v prihlásenom označení, aby odôvodnil prípadnú kolíziu prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s porovnaním posudzovaných označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ prehliadal kompozíciu slova „Naše“ a jeho včlenenie do slovného prvku „Maslo“, pričom tieto spoločne tvoria jeden celok. Prihlasovateľ tiež pripomenul celkovú kompozíciu prihláseného označenia, kde všetky slovné a obrazové prvky spoločne vytvárajú rovnoramenný trojuholník. Celkové grafické prevedenie prihláseného označenia po vizuálnej stránke spotrebiteľovi jasne indikuje, že ide o tovar pochádzajúci od prihlasovateľa bez akejkoľvek spojitosti s namietateľom. Prihlasovateľ sa ďalej podrobne venoval grafickej analýze prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ktoré opísal nasledujúco: *„grafické znázornenie slova ‚Naše‘ je štylizované ako písané slovo, takmer krasopiseckým štýlom, orientovaným do ľudového štýlu, cieľom ktorého je vytvorenie ľudovej jednoty s ostatnými na obale sa nachádzajúcimi ľudovými prvkami. Nad tým všetkým je grafické vyjadrenie spodnej časti zástavy resp. stuhy, ktorú možno vizuálne vyložiť aj ako vrchol hory napr. niektorého zo štítov Tatier, do tela ktorej je vtelený slovný útvar ‚Naše Maslo‘. Staršia ochranná známka je vyobrazená len ako samostatné slovo žltej farby dotvorené dvoma lístkami, ktoré ani sčasti nepripomínajú tvar srdca. Staršiu ochrannú známku nie je podľa názoru prihlasovateľa možné ani len sčasti dať do súvisu s folklórnymi motívami.“* S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že posudzované označenia z vizuálneho hľadiska nie sú zameniteľné.

Pokiaľ ide o fonetické a sémantické hľadisko, prihlasovateľ odmietol argumenty namietateľa a zopakoval argumenty uvedené vo vyjadrení o rozklade. V závere zdôraznil, že prihlásené označenie nie je tvorené staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

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

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

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1743-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. augusta 2020 prihlasovateľom BAPE FOOD trade, s. r. o., Ovocinárska 51, 083 01 Sabinov, a zverejnená vo vestníku úradu 2. októbra 2020 pre tovary „mliečne výrobky“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ, KON-RAD, spol. s r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava, je majiteľom staršej obrazovej ochrannnej známky č. 237512, s právom prednosti od 11. októbra 2013, ktorá je zapísaná pre tovary „konzervované, mrazené, sušené, nakladané, kandizované, varené, dusené a inak tepelne spracované ovocie a zelenina; kompóty; džemy; marmelády; zaváraniny; pretlaky; ovocná dreň; zeleninové šťavy; ovocné a zeleninové šaláty; ovocné a zeleninové šupky; mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výrobky; mäsové výťažky; neživé morské živočíchy; zeleninové lupienky; zemiakové lupienky; kroket; ovocné a zeleninové rôsoly; želatína; vajcia; sušené vajcia; mlieko a mliečne výrobky; tofu; jedlé oleje a tuky; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; polievky; prípravky na výrobu polievky“ v triede 29, „káva; kávové náhradky; kávovinové náhradky; čaj; kakao; čokolády; výrobky z kávy, kakaa a čokolády patriace do triedy 30; cukor; glukóza na kulinárske účely; ryža; maniok; ságo; spracované obilniny (potraviny) a prípravky z obilnín; múka a výrobky z múky a obilia; cereálie; obilninové vločky; müsli (zmes obilninových vločiek a sušeného ovocia); krupica; pukance; cestoviny; glutén (potravina); škrob (potrava); pekárske a cukrárske výrobky; pizza; palacinky; droždie; cestá; kvasnice; prášky do pečiva; fondán; chlieb; pečivo (rožky); jemné pečivo; cukrovinky; pralinky; bonbóny; cukríky; ovocné želé; oblátky; marcipán; sušienky; sucháre; keksy; biskvity; kreker; (slané pečivo); zákusky; koláče; torty; perníky, medovníky; puding; nápoje na báze čajov; prírodné sladidlá; zmrzlina; žuvačky; ľad (prírodný alebo umelý) alebo ľad do nápojov; mrazené jogurty; šerbet; (zmrzlinové nápoje); med; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; soľ; horčica; kečup; majonéza; ocot; omáčky (chuťové prísady); dressingy na šaláty; mäsové šťavy; polevy na šunku alebo na zákusky; chuťové prísady; korenie; koreniny; príchute (arómy); aromatické prípravky do potravín“ v triede 30, „poľnohospodárske, záhradkárské a lesné produkty a obilniny, zahrnuté v triede 31; čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny a kvety; živé zvieratá; potrava pre zvieratá; slad“ v triede 31, „nealkoholické nápoje; pivo; minerálne, sýtené a nesýtené a stolové vody; ovocné nápoje, ovocné šťavy a nektáre; šerbet; (ovocné nápoje); nealkoholické ovocné výťažky; sirupy a iné prípravky a príchute na výrobu nápojov“ v triede 32, „alkoholické nápoje (okrem piva); víno“ v triede 33, „tabak; cigarety; cigary; fajčiarske potreby; zápalky; tabakové náhradky (nie na lekárske účely)“ v triede 34, „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 34 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 29, 30, 31, 32, 33 a 34 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov a výstav; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky)“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie staršej ochrannnej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny ani pravdepodobnosti asociácie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pričom spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych označení z jednotlivých hľadísk, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny. Okrem toho vyjadril nesúhlas s konštatovaním prvostupňového orgánu, že namietateľ neuniesol dôkazné bremeno a dôkaznými materiálmi predloženými v konaní nepreukázal dobré meno staršej ochrannnej známky v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú

verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov alebo služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

V danom prípade prvostupňový orgán konštatoval, že tovary prihláseného označenia „*mliečne výrobky*“ v triede 29 sú zhodné s tovarmi „*mliečne výrobky*“, pre ktoré je v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísaná staršia ochranná známka. Keďže táto skutočnosť nebola rozkladom spochybnená, pričom orgán rozhodujúci o rozklade je viazaný jeho rozsahom, nebude v ďalšom preskúmať splnenie tejto podmienky, ale bude vychádzať zo záveru, že kolízne tovary sú zhodné.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval, že posudzované označenia sú vizuálne nepodobné, foneticky podobné len v nízkej miere a sémanticky čiastočne podobné. Namietateľ uvedené závery odmietol s tým, že podľa jeho názoru posudzované označenia sú zo všetkých posudzovaných hľadísk podobné vo vysokej miere.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie je obrazové označenie, na ktorom sú znázornené viaceré slovné a obrazové prvky na striebornom podklade. Označenie tvorí slovný prvok „Maslo“ modrej farby znázornený štylizovaným „písaným“ písmom, ktorý je vďaka svojej veľkosti v porovnaní s ostatnými prvkami najvýraznejší. Nad ním, v hornej polovici označenia sú ďalšie slovné a obrazové prvky, konkrétne (v poradí podľa veľkosti) štylizovaný slovný prvok „Naše“ červenej farby, ktorého posledné písmeno „e“ je predĺžené tak, že vytvára srdce, obrazový prvok svetlozelenej farby pripomínajúci stuhu, v ktorom sa nachádza biely obrazový prvok, ktorý vzdialene pripomína kvet, pod ním štylizovaný slovný prvok „bape“ a údaj „SINCE 2011“ v štandardnom veľkom tlačnom písme, oba znázornené bielym písmom. V hornej časti označenia sa ďalej nachádzajú dve štylizované vyobrazenia kvetov v modro, bielo, červenej kombinácii a údaj „250 g“ znázornený modrou farbou. V spodnej časti označenia sa nachádza obrazový ľudový motív, ktorý tvorí pás štylizovaných vyobrazení rozličných kvetov, lístkov a srdiečok, to všetko v modro, bielo, červenej kombinácii. Staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „naše“ v štylizovanom písme žltej farby ohraničenom tmavými líniami, pričom mäčkeň nad písmenom „s“ pozostáva z dvoch lístkov zelenej farby.

Pokiaľ ide o porovnanie predmetných označení z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že v oboch prípadoch ide o obrazové označenia, a teda ich ochrana spočíva v ich grafických vyjadreniach. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že prihlásené označenie je komplexnejšie, tzn. že je tvorené viacerými slovnými a obrazovými prvkami v rôznej úprave, zatiaľ čo staršia ochranná známka je tvorená jediným slovom v grafickej úprave. Namietateľ argumentoval tým, že obidve posudzované označenia zdieľajú slovný prvok „naše/Naše“, pričom jeho štylizácia je podľa neho v oboch označeniach podobná. Keďže spotrebiteľ si v prípade označení, ktoré sú tvorené slovnými i obrazovými prvkami, prednostne všima slovné prvky, pretože na základe nich dokáže na označenie odkázať, podľa namietateľa možno konštatovať vyššiu mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že je pravda, že obidve posudzované označenia obsahujú štylizované slovné prvky „naše/Naše“, avšak nesúhlasí s tým, že tieto majú podobnú úpravu. V prípade prihláseného označenia je toto slovo znázornené

červeným písmom s tenkou líniou a ukončené srdcom, zatiaľ čo v staršej ochrannej známke je znázornené žltou farbou hrubým písmom so zelenými lístkami nahrádzajúcimi mäčkej nad písmenom „s“. Spotrebiteľ v týchto slovných prvkoch jasne identifikuje vyobrazenie srdca na strane prihláseného označenia a lístky na strane staršej ochrannej známky, pričom táto odlišnosť je jasne podporená aj odlišnou farebnosťou predmetných prvkov – červená vs. zelená farba. Štylizácia slovného prvku „naše/Naše“ je teda podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v posudzovaných označeniach odlišná. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že zatiaľ čo slovný prvok „naše“ je v staršej ochrannej známke jediným prvkom, slovný prvok „Naše“ v prihlásenom označení je súčasťou komplexnejšieho celku, v rámci ktorého vizuálne skôr zaniká ako vyniká. Je to dané tým, že je v porovnaní s dominantným (tzn. vizuálne najvýraznejším) slovným prvkom „Maslo“ výrazne menší a vizuálne splyva s množstvom iných prvkov. Vizuálne porovnanie posudzovaných označení orgán rozhodujúci o rozklade uzatvára konštatovaním, že posudzované označenia ako celky pôsobia na spotrebiteľa odlišným dojmom, a preto sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o ich nepodobnosti z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že slovenský spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vysloví prihlásené označenie prostredníctvom najvýraznejších slovných prvkov t. j. ako „na-še-mas-lo“ a staršiu ochrannú známku ako „na-še“. S ohľadom na uvedené je možné konštatovať, že označenia sú foneticky podobné, nakoľko v obidvoch prípadoch zaznejú dve zhodné slabiky „na-še“. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že či už spotrebiteľ vysloví prihlásené označenie ako „na-še-mas-lo“ alebo iba „mas-lo“ (ako to uvádzal prvostupňový orgán), ani v jednom prípade spotrebiteľ nebude schopný na základe zvukovej reprodukcie identifikovať obchodný pôvod dotknutého tovaru, keďže slovné spojenie „naše maslo“ foneticky nemá vo vzťahu k nárokoványm tovarom rozlišovaciu spôsobilosť (opisuje, že ide o tradičné, slovenské maslo). Z tohto dôvodu sa možno prikloniť k úvahe prvostupňového orgánu o tom, že spotrebiteľ môže vysloviť aj slovný prvok „bape“, aby bol schopný identifikovať, o tovar ktorého výrobcu má záujem. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v danom prípade nie je vylúčená ani možnosť, že spotrebiteľ sa uchýli až k opisu daného označenia, napr. „chcem to maslo s kvietkami“ alebo „chcem to maslo s ľudovým vzorom“ a pod., keďže iným spôsobom nebude schopný identifikovať, o ktorý výrobok má záujem, pričom, ako už bolo uvedené, foneticky mu slovné spojenie „naše maslo“ takúto identifikáciu z dôvodu jeho opisnosti neumožní.

Namietateľ v súvislosti s porovnaním kolíznych označení z fonetického hľadiska argumentoval tým, že prihlásené označenie môže byť vyslovené len ako „na-še“, keďže slovný prvok „Maslo“ je nedištinkatívny, a teda podľa jeho názoru sú predmetné označenia foneticky zhodné. Orgán rozhodujúci o rozklade takúto možnosť považuje za veľmi málo pravdepodobnú, pretože slovný prvok „Naše“ nie je v prihlásenom označení natoľko vizuálne výrazný, aby spotrebiteľ prirodzene odkázal práve naň. Okrem toho, ako bolo uvedené skôr, ani slovný prvok „Naše“ (rovnako ako slovný prvok „Maslo“) foneticky neumožní spotrebiteľovi identifikovať obchodný pôvod dotknutých tovarov.

S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade hodnotenie podobnosti posudzovaných označení z fonetického hľadiska potrebné uzavrieť konštatovaním, že v danom prípade nemožno dospieť k jednoznačnému záveru, akým spôsobom budú spotrebiteľia odkazovať na prihlásené označenie, vďaka čomu toto hľadisko nebude mať pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny väčšiu váhu. Uvedené je podporené aj tým, že v danom prípade sa posudzované označenia týkajú tovarov „*mliečne výrobky*“, ktoré sú spravidla nakupované na pultoch samoobslužných predajní, tzn. na základe vizuálneho, nie fonetického vnemu.

V prípade sémantického porovnania možno súhlasiť s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie aj staršia ochranná známka, vďaka slovnému prvku „naše/Naše“, zhodne informujú, že ide o tradičné, domáce, teda slovenské výrobky. Tento významový vnem v prihlásenom označení umocňujú aj obrazové prvky s ľudovými motívmi. V danom prípade však prihlásené označenie obsahuje navyše slovný prvok „Maslo“ vo význame „živočíšny tuk získaný z mlieka“, ktorý nie je súčasťou staršej ochrannej známky. Z uvedeného dôvodu prvostupňový orgán správne konštatoval, že posudzované označenia sú sémanticky čiastočne podobné, nie zhodné, keďže prihlásené označenie odkazuje na tradičné, domáce, slovenské maslo, zatiaľ čo staršia ochranná známka na tradičné, domáce, slovenské výrobky vo všeobecnosti. Zároveň vyobrazenie zelených lístkov v staršej ochrannej známe môže navodzovať dojem, že ide o prírodné produkty,

kým vyobrazenie kvietkov a srdiečok v prihlásenom označení evokuje dojem „tradičnosti, ľudovosti“. S ohľadom na uvedené záver prvostupňového orgánu o čiastočnej sémantickej podobnosti posudzovaných označení orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny a náležité odôvodnený, a tvrdenie namietateľa, že odôvodnenie prvostupňového orgánu je v tejto časti nelogické, za nedôvodné.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je ďalej potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov alebo služieb. Ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Hoci záver prvostupňového orgánu týkajúci sa stupňa pozornosti relevantných spotrebiteľov (nízky až priemerný) nebol rozkladom spochybnený, s ohľadom na povahu dotknutých tovarov – mliečne výrobky, ktoré predstavujú tovary dennej spotreby nižšej cenovej kategórie určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že pozornosť relevantných spotrebiteľov bude v tomto prípade nízka.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Staršia ochranná známka pozostáva z jediného prvku „naše“ v grafickej úprave, ktorý predstavuje zámeno vyjadrujúce privlastňovací vzťah k dotknutým tovarom, tzn. priamo informuje, že takto označené tovary sú tradičné, domáce, teda slovenské. S ohľadom na uvedený význam je potrebné zdôrazniť, že rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky dodáva predovšetkým farebné štylizované prevedenie písmen s obrazovým prvkom lístkov znázorňujúcich mäčceň nad písmenom „s“. Pokiaľ ide o prihlásené označenie, toto je tvorené dominantným, ale nedištinktívnym slovným prvkom „Maslo“, ktorý opisuje druh tovaru. V tomto prípade grafická úprava, teda štylizované akoby „písané“ písmo modrej farby tomuto prvku nedodáva žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Slovnému prvku „Naše“, rovnako ako v prípade staršej ochrannej známky rozlišovaciu spôsobilosť dodáva jeho grafická úprava (zakončenie v tvare srdca), pretože samotné slovo informuje, že pôjde o tradičný, domáci, slovenský výrobok – maslo. Pokiaľ ide o ďalšie prvky prihláseného označenia, konkrétne slovný prvok „bape“ a obrazový prvok pripomínajúci kvet umiestnené na zelenom podklade, tieto na rozdiel od opisných prvkov „SINCE 2011“ a „250 g“, ktoré poskytujú iba informácie o roku vzniku výrobcu a gramáži výrobku, predstavujú dištinktívne prvky. Obrazové farebné ľudové motívy majú svoju istú mieru inherentnej rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ predložil v konaní dôkazy s cieľom preukázať, že staršia ochranná známka má dobré meno, a teda že jej rozlišovacia spôsobilosť je zvýšená. Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, na základe posúdenia predložených dôkazných materiálov, konštatoval, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom „*mliečne výrobky*“.

Vzhľadom na to, že namietateľ v rozklade spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie dôkazných materiálov, pričom vyjadril presvedčenie, že v konaní náležite preukázal intenzívne, dlhodobé a spotrebiteľmi pozitívne vnímané používanie staršej ochrannej známky, vďaka čomu táto získala vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma, či možno staršej ochrannej známke priznať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že vo všeobecnosti platí, že čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia je pravdepodobnosť zámeny (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/95 z 11. novembra 1997, „Sabel“). Ochranné známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou sú preto chránené vo väčšom rozsahu ako

tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-39/97 z 29. septembra 1998, „Canon“, bod 18).

Namietateľ za účelom preukázania zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky, resp. dobrého mena v konaní predložil nasledujúce dôkazné materiály (kvôli prehľadnosti orgán rozhodujúci o rozklade použije rovnaké číslovanie ako prvostupňový orgán):

- výpisy z webregistra úradu o prihlásenom označení a staršej ochrannnej známke (dôkazy č. 1),
- výpis z obchodného registra namietateľa; plagát TOP 30 Slovenského obchodu; Ročenka českého a slovenského obchodu 2005; Osvedčenie číslo 490-1997/BA z apríla 2005 o členstve namietateľa v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore; Čestné uznanie namietateľovi vydané Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou; Diplom/Ocenenie Superbrands 2015 pre značku „KON-RAD“ (dôkazy č. 2),
- printscreeny z webovej stránky www.katalog.kon-rad.eu (36 strán); printscreeny z webovej stránky www.wayback.archive.org (10 strán); printscreeny z webovej stránky www.kon-rad.eu (3 strany); reklamné letáky namietateľa z rokov 2015 (12 ks), 2016 (12 ks), 2017 (12 ks), 2018 (10 ks), 2019 (9 ks) a 2020 (9 ks); printscreen z webovej stránky www.bezlepku.sk (dôkazy č. 3),
- evidenciu namietateľa (nákup) so zoznamom výrobkov z produktovej rady „naše“ za obdobie 2008 – 2010 a 2016 – 2020; výber faktúr od dodávateľov z rokov 2008 – 2014 (9 ks) + vybrané príjemky a dodacie listy; výber faktúr od dodávateľov z rokov 2016 – 2020 (51 ks); výpis zo skladového hospodárstva namietateľa pre produkty „naše“ – príjem v rokoch 2016 – 2020 (dôkazy č. 4),
- evidenciu namietateľa (predaj) so zoznamom výrobkov z produktovej rady „naše“ za obdobie 2016 – 2020; výpis zo skladového hospodárstva namietateľa pre produkty „naše“ – výdaj v rokoch 2015 – 2020 (dôkazy č. 5),
- dodávateľské faktúry (4 ks) z rokov 2017 a 2018 vystavené pre namietateľa za účasť na letákovkej akcii a podporu predaja + 1 akciový leták zo septembra 2018 (dôkazy č. 6).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania namietateľom predložených dôkazných materiálov uvádza, že z nich vyplývajú nasledujúce skutočnosti.

Čo sa týka výpisov z webregistrov úradu (dôkazy č. 1) a výpisu z obchodného registra (dôkazy č. 2), tieto nepredstavujú dôkazy o používaní staršej ochrannnej známky, a preto sú z hľadiska preukazovania nadobudnutia zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannnej známky irelevantné.

Pokiaľ ide o rôzne umiestnenia namietateľa v rebríčkoch, čestné uznania či ocenenia (dôkazy č. 2), tieto svedčia o tom, že namietateľ získal počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu určité postavenie v rámci svojej činnosti, tzn. maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti s potravinárskymi výrobkami, avšak nijako nevypovedajú o používaní a známosti staršej ochrannnej známky medzi relevantnými spotrebiteľmi. Okrem toho je potrebné upozorniť, že z predmetných dôkazov vyplýva, že namietateľ síce získal určité postavenie v rámci slovenského trhu, avšak v porovnaní s veľkými „hráčmi“, ktorí vyvíjajú činnosť v rovnakej oblasti ako namietateľ (potravinové reťazce s celoslovenskou pôsobnosťou ako napr. Tesco, Kaufland, Lidl, Billa atď.) je jeho podiel na trhu s jedinou prevádzkou zanedbateľný.

Dôkazy č. 3 predstavujúce najmä printscreeny z webstránky namietateľa, ako aj akciové letáky sú relevantnými dôkazmi, ktoré svedčia o tom, že namietateľ v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannnej známky ponúkal v rámci svojho obchodu rôzne tovary (konzervované ovocie a zelenina, pretlak, cestoviny, horčica, cukor, gaštany, pesto, olej, hloh) označené staršou ochrannou známkou.

Dôkazy č. 4 a 5 predstavujú evidenciu nákupu a predaja tovarov (označených ako „naše“) a výpisy zo skladového hospodárstva (príjem a výdaj tovarov „naše“) v období rokov 2015 až 2020. Dôkazy sú vo forme zoznamov a tabuliek, takže staršia ochranná známka sa v nich nenachádza. Z predmetných dôkazov vyplýva, že namietateľ uskutočnil v rokoch 2016 až 2020 nákup tovarov radu „naše“ v objeme 743 074 ks za 5 145 152 EUR a predaj v objeme 637 905 ks za 3 474 144 EUR. V tomto prípade ide o dôkazy pochádzajúce od namietateľa, nie z nezávislého zdroja, a preto je možné vnímať ich len ako podporné. Súčasťou dôkazov č. 4 a 5 sú aj dodávateľské faktúry a v niektorých prípadoch aj príjemky a dodacie listy od rôznych slovenských i zahraničných subjektov za dodávky tovarov (najmä konzervovanej zeleniny a ovocia), ktoré svedčia o tom,

že tieto subjekty dodávali pre namietateľa hotové výrobky. Z celkového počtu 60 predložených faktúr 17 z nich obsahuje aj informáciu, že predmetom dodávky boli tovary radu „naše“. Na základe dôkazov č. 4 a 5 súhrne možno konštatovať, že namietateľ v období rokov 2015 až 2020, ale aj roky predtým, nakupoval a predával tovary radu „naše“, pričom išlo o rôzne konzervované výrobky, najmä zeleninu a ovocie, a tiež cestoviny, pretlak, horčicu, cukor či olej.

Pokiaľ ide o dôkazy č. 6, tieto predstavujú dodávateľské faktúry (4 ks) svedčiace o tom, že namietateľ si objednal reklamu svojich tovarov, konkrétne gaštanov z produktovej rady „naše“. Z priloženého akciového letáku je zrejme, že na uvedenom výrobku bola vyobrazená staršia ochranná známka.

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe hodnotenia predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach zastáva názor, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že staršia ochranná známka získala na území Slovenskej republiky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Dôvodom je skutočnosť, že na základe predložených dôkazov nemožno presvedčivo a bez pochybností dospieť k záveru, že relevantný slovenský spotrebiteľ, vo vzťahu ku ktorému sa v danom prípade posudzuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, pozná túto ochrannú známku do takej miery, aby bolo možné usudzovať o jej zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, a to vo vzťahu ku kolíznym tovarom (mliečne výrobky). V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že na preukázanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti vo všeobecnosti nestačí len preukázanie používania staršej ochrannej známky ako takého, ale je potrebné predložiť také dôkazné materiály, ktoré sú kvalitatívne a kvantitatívne na úrovni preukazovania dobrého mena. Pokiaľ namietateľ nepredloží dostatočné a presvedčivé dôkazy na podporu svojich tvrdení o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, znáša procesnú zodpovednosť za to, že úrad nemal možnosť urobiť zistenie v jeho prospech.

Na základe predložených dôkazov (predovšetkým kombinácie akciových letákov, výtlačkov z webovej stránky namietateľa, na ktorej bola ponuka tovarov a evidencie nákupu a predaja tovarov ako podporného dôkazu) možno konštatovať, že namietateľ v rozhodnom období pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky ponúkal svoje tovary označené staršou ochrannou známkou (konzervované výrobky, najmä zeleninu a ovocie, cestoviny, pretlak, horčicu, cukor, olej). Preukázaný objem predaja svedčí o tom, že nešlo len o používanie symbolické s cieľom udržania práv z ochrannej známky, ale jeho cieľom bolo reálne vytváranie zisku. Na druhej strane je však potrebné konštatovať, že preukázanie samotného používania na konštatovanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti v danom prípade nestačí. Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že namietateľ vykonával predaj dotknutých tovarov výlučne prostredníctvom jednej malo-, resp. veľkoobchodnej predajne na území Bratislavy. Je síce pravdou, že nákup tovarov bol umožnený aj prostredníctvom internetu, avšak aj v tomto prípade je potrebné vychádzať z toho, že takýto predaj, ak nebol preukázaný opak, sa z logistických dôvodov dotýka výlučne Bratislavy, resp. jej najbližšieho okolia. Takýto rozsah je potrebné považovať výlučne za používanie ochrannej známky, ktoré má iba miestny dosah. Z pohľadu preukázania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky je pritom nevyhnutné preukázať väčší ako len miestny dosah staršej ochrannej známky, čo namietateľ nepreukázal. V danom prípade nemožno považovať za preukázané, že by namietateľ predával tovary označené staršou ochrannou známkou inde ako na území Bratislavy, hoci reálne ani táto skutočnosť (predaj spotrebiteľom na území Bratislavy, prípadne okolia) nebola zo strany namietateľa preukázaná žiadnymi priamymi dôkazmi. Namietateľ v konaní nepredložil nijaký priamy dôkaz o tom, že by sa relevantní spotrebiteľia z Bratislavy, resp. okolia stretli so staršou ochrannou známkou a vnímali by ju ako označenie mimoriadne známe, tzn. označenie so zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou. Namietateľ v rozklade tvrdil, že sa zameriaval na veľkoobchod a dodával tovary (rôzne sušené a konzervované ovocie a zeleninu) supermarketom a ďalším obchodníkom nielen na Slovensku, avšak táto skutočnosť nebola z jeho strany nijako preukázaná.

Pokiaľ teda ide o rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, možno uzavrieť, že v konaní nebolo preukázané, že staršia ochranná známka má zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť. Zároveň je potrebné uviesť, že staršia ochranná známka pozostáva z jediného slovného prvku „naše“, ktorý, ako bolo uvedené, predstavuje privlastňovacie zámeno vyjadrujúce privlastňovací vzťah k dotknutým tovarom, čím informuje spotrebiteľov, že ide o tradičné, slovenské výrobky. Rozlišovaciu spôsobilosť tak staršej ochrannej známke dodáva jedine farebné štylizované prevedenie písmen s obrazovým prvkom lístkov znázorňujúcich mäččeň nad písmenom „S“.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny možno v danom prípade konštatovať, že tovary prihláseného označenia „*mliečne výrobky*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné s tovarmi „*mliečne výrobky*“, pre ktoré je v rovnakej triede zapísaná staršia ochranná známka. Posudzované označenia boli vyhodnotené ako vizuálne nepodobné, sémanticky čiastočne podobné a z fonetického hľadiska podobné, pričom však existuje viacero možných spôsobov ako spotrebiteľia budú odkazovať na prihlásené označenie, čo znižuje relevanciu tohto hľadiska pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny. Zároveň je v danom prípade potrebné zohľadniť skutočnosť, že predmetné mliečne výrobky sú spravidla nakupované v samoobslužných predajniach, čo pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zvyšuje význam vizuálneho hľadiska nad fonetickým. Navyše je potrebné zdôrazniť, že pokiaľ by spotrebiteľia vnímali staršiu ochrannú známku len zvukovo, bez toho, aby mali možnosť vidieť jej grafickú úpravu, neboli by schopní na základe staršej ochrannej známky identifikovať obchodný pôvod tovarov, keďže slovo „naše“ iba opisuje, že pôjde o tradičné, slovenské výrobky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade je prihlásené označenie v porovnaní so staršou ochrannou známkou natoľko komplexné, pričom jediný spoločný prvok posudzovaných označení „naše/Naše“ nie je vizuálne podobný, že spotrebiteľia si tieto označenia nezamenia. Inými slovami odlišnosti medzi posudzovanými označeniami (odlišná celková grafická kompozícia, štylizácia a farebnosť posudzovaných označení) prevážia nad istou fonetickou a sémantickou podobnosťou spočívajúcou v prítomnosti slovného prvku „naše/Naše“, a preto v danom prípade nebude dochádzať k ich zámene, a to ani v prípade, kedy spotrebiteľia venujú nákupu dotknutých výrobkov len nižšiu pozornosť. Vzhľadom na to, že spoločný prvok posudzovaných označení „naše/Naše“, ktorý ako taký vo vzťahu ku kolíznym tovarom predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, nie je vizuálne podobný, je možné vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie, tzn. že spotrebiteľia sa nebudú domnievať, že tovary označené kolíznymi označeniami pochádzajú od toho istého subjektu alebo od subjektov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

Čo sa týka tvrdenia namietateľa, že prvostupňový orgán sa pri rozhodovaní odchyľil od Metodiky konania a zároveň názoru namietateľa, ktorý prvostupňovému orgánu vytýkal nesprávnosť a nepredvídateľnosť v rozhodovaní, pričom sa odvolal na nálezy Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 16/06 z 30. apríla 2008, sp. zn. PL. ÚS 12/05-116 z 28. novembra 2007 a sp. zn. PL. ÚS 10/04-27 zo 6. februára 2008, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že každé konanie vo veciach ochranných známk je samostatným správnym konaním, pri ktorom je potrebné prihliadnuť na skutkový stav každého jedného prípadu. Prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade po zohľadnení osobitostí predmetného konania zhodne dospeli k záveru, že v danom prípade je na základe skutkových okolností veci nutné pravdepodobnosť zámeny i pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vylúčiť. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že samotná skutočnosť, že namietateľ bol nespokojný s výsledkom napadnutého rozhodnutia, ktoré bolo v jeho neprospech, neznamena, že prvostupňový orgán sa odklonil od svojej doterajšej praxe a všeobecných princípov uplatňovaných pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny, a že prvostupňové rozhodnutie nebolo správne a náležite odôvodnené.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci vo veci C-120/04 zo 6. októbra 2005, podľa ktorého „*pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie*“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Predmetom posúdenia v prípade uvedeného rozsudku boli slovné označenia „LIFE“ vs. „THOMSON LIFE“, to znamená označenia odlišné od tých, ktoré sú posudzované v rámci predmetných námietok. Okrem toho spoločný slovný prvok „naše/Naše“ je v prípade posudzovaných označení znázornený odlišným spôsobom, čo je v danom prípade pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny zásadné. Navyše obchodné meno je v prípade prihláseného označenia znázornené v grafickej úprave obsahujúcej ďalší obrazový prvok. Uvedené skutočnosti výrazným spôsobom menia skutkové okolnosti predmetného prípadu v porovnaní s rozsudkom, na ktorý sa odvolal namietateľ. Vzhľadom na to, že obidve konania sa vyznačujú odlišným skutkovým stavom, je odvolávanie sa namietateľa na uvedený rozsudok Súdneho dvora irelevantné.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny ani pravdepodobnosti asociácie medzi prihláseným označením

a staršou ochrannou známkou možno považovať za správny, a teda v preskúmanom prípade neboli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorého posúdenie vykonané prvostupňovým orgánom bolo v podanom rozklade namietateľom tiež spochybnené, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

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

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

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

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí na základe preskúmania predložených dôkazných materiálov dospel k záveru, že namietateľ neunesol dôkazné bremeno, keďže na základe dôkazov nebolo možné určiť základné aspekty dôležité pri posudzovaní dobrého mena, t. j. podiel staršej ochrannej známky na trhu, intenzitu používania, výšku investícií vynaložených na propagáciu, ocenenia, hodnotu spájanú s ochrannou známkou, postoj verejnosti k ochrannej známke atď., a preto predložené dôkazné materiály prvostupňový orgán vyhodnotil ako nedostatočné na priznanie vyššieho statusu dobrého mena staršej ochrannej známky.

Namietateľ v podanom rozklade argumentoval tým, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil dôkazy č. 4, 5 a 6, keď uviedol, že bez ďalších dokladov, ako sú odberateľské faktúry, zmluvy o dodaní a iné, nie je možné určiť, aký má staršia ochranná známka, čo sa týka objemu predaja, ako aj teritoriálneho pôsobenia na

území Slovenskej republiky vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti, podiel, postavenie a známosť na trhu. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že sa venuje najmä veľkoobchodnej činnosti, teda zameriava sa na dodávanie tovarov supermarketom a ďalším obchodníkom nielen na Slovensku. Vyjadril presvedčenie, že doložením dôkazov č. 4, 5 a 6 (dôkazy č. 4 podľa namietateľa preukazujú širokú škálu potravinárskych výrobkov označených staršou ochrannou známkou, dôkazy č. 5 preukazujú evidenciu nákupu od dodávateľov, výber prijatých faktúr od dodávateľov a výpis skladového hospodárstva a dôkazy č. 6 preukazujú vysoké objemy predaja, ktoré od roku 2015 každoročne presahujú 100 tisíc kusov a vysokú obľúbenosť v okruhu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti) bezpochyby preukázal nadobudnutie štatútu dobrého mena staršej ochrannej známky, o čom svedčí aj obľúbenosť takto označených tovarov u spotrebiteľskej verejnosti a vysoký objem predaných balení. Vzhľadom na uvedené považoval namietateľ za preukázané, že používanie staršej ochrannej známky na dotknutom trhu bolo intenzívne, dlhodobé a spotrebiteľmi pozitívne vnímané, a preto staršia ochranná známka má podľa jeho názoru vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti a požíva zvýšený rozsah ochrany.

Orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúmal predložené dôkazné materiály v rámci námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach a s náležitým odôvodnením vyhodnotil dôkazné materiály predložené namietateľom ako nedostatočné pre priznanie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti, pričom toto posúdenie je možné aplikovať aj v rámci námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, keďže kritériá pri posúdení zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti i dobrého mena sú identické. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán konštatuje, že zo strany namietateľa nebol predložený žiadny dôkaz o vnímaní staršej ochrannej známky relevantnými spotrebiteľmi, tzn. odberateľmi tovarov – či už koncovými spotrebiteľmi alebo prevádzkovateľmi maloobchodných predajní. Zároveň predaj tovarov označených staršou ochrannou známkou prostredníctvom jedinej prevádzky na území Slovenska je potrebné považovať za používanie, ktoré má iba miestny dosah, pričom pre účely preukázania dobrého mena ochrannej známky je potrebné preukázať intenzívne, dlhodobé a rozsiahle používanie, na základe ktorého je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že podstatná časť relevantných spotrebiteľov na území Slovenska pozná staršiu ochrannú známku a vníma ju ako ochrannú známku s dobrým menom, čo však v danom prípade nebolo splnené.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán dospel k správne mu záveru, že zo strany namietateľa nebola splnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a preto nebolo možné vyhovieť námietkam ani na základe tohto dôvodu.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Sliachka 1/A, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika

JUDr. Kišeľak, s.r.o., Weberova 8, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika