



*Banská Bystrica 24.10.2025
POZ 1240-2022/II-69-2025*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 29. septembra 2023 namietateľom OIL JPM, s. r. o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, v konaní zastúpeným spoločnosťou Advokátska kancelária LEGALION, s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1240-2022/N-80-2023 zo 17. augusta 2023 o zamietnutí námietok proti zápisu slovného označenia „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, č. spisu POZ 1240-2022, do registra ochranných známk, prihlasovateľa Pálffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur, v konaní zastúpeného spoločnosťou BRICHTA & PARTNERS, s. r. o., Grosslingová 6-8, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (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. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieťa a rozhodnutie zn. POZ 1240-2022/N-80-2023 zo 17. augusta 2023 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1240-2022/N-80-2023 zo 17. augusta 2023 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu slovného označenia „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, č. spisu POZ 1240-2022 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov, t. j. tovarov v triedach 16, 21 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. a podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach. Podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 255234 „Jozef II.“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosti a podobnosti nárokovaných tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje medzi posudzovanými označeniami na strane verejnosti pravdepodobnosť zámenny, vrátane pravdepodobnosti asociácie. Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, tento namietateľ odôvodnil tým, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Namietateľ poukázal na prihlasovateľom iniciované konanie o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú. Zastal názor, že tento návrh podal prihlasovateľ preto, že si sám podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie podobné so staršou ochrannou známkou, pričom kolízne tovary sú zhodné. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ snaží zneplatniť jeho staršiu ochrannú známku, aby nemohol podať námietky proti zápisu označenia, ktoré je predmetom napadnutej

prihlášky ochrannej známky, do registra ochranných známk. Namietateľ ďalej zastal názor, že prihlásené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť a je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, teda napĺňa zápisné výluky v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach. Uvedené odôvodnil tým, že prihlásené označenie odkazuje na historickú osobnosť so značnou historickou hodnotou, „Jozefa II.“, pričom prihlásené označenie spája historickú osobnosť so značnou historickou hodnotou s alkoholickými nápojmi. Podľa namietateľa prihlásené označenie napĺňa aj zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach, pretože môže klamať verejnosť o zemepisnom pôvode nárokováných tovarov. V tejto súvislosti uviedol, že prihlásené označenie jasne odkazuje na osobu „Jozefa II.“ (z rakúskeho rodu Habsburgovcov), čím navádza na to, že pivo pod označením „Jozefova desinka na osviež/Tenie“ pochádza buď z Rakúska alebo Holíča (kde mali Habsburgovci letné sídlo), príp. od namietateľa, ktorý má v Holíči pivovar a reštauráciu, pričom pochádza od prihlasovateľa so sídlom vo Svätom Jure.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade nie sú naplnené zákonné podmienky potrebné pre úspešné uplatnenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a písm. j) zákona o ochranných známkach. Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámery. V prípade časti tovarov prihláseného označenia nárokováných v triede 32 bola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky a na základe porovnania posudzovaných označení prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska len v nízkej miere a pokiaľ ide o sémantické hľadisko, bola konštatovaná ich nepodobnosť. Prvostupňový orgán zastal názor, že spotrebitelia dokážu prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku bezpečne odlíšiť, a to aj vďaka rozdielnej dĺžke označení a tiež odlišným prvkom v porovnávaných označeniach, a teda v predmetnom prípade nebude dochádzať k pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V súvislosti s námietkami uplatnenými v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach prvostupňový orgán konštatoval, že namietateľ nepreukázal žiadne skutočnosti vedúce ku konštatovaniu zlého úmyslu na strane prihlasovateľa, ktorého konanie by bolo možné vnímať ako nezlučiteľné s čestnými obchodnými zvyklosťami či dobrou vierou pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Namietateľ okrem samotného tvrdenia zlej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky nepreukázal nepoctivý úmysel prihlasovateľa a ani to, akú neoprávnenú výhodu by prihlasovateľ získal zápisom prihláseného označenia do registra ochranných známk. K namietateľovmu vnímaniu podania návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú ako prejavu nie dobrej viery prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky prvostupňový orgán uviedol, že podanie návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky je legitímnym právom prihlasovateľa, ktoré mu priznáva zákon o ochranných známkach a v súlade s týmto zákonom prebieha aj samostatné konanie o predmetnom návrhu.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa týkajúce sa naplnenia absolútnych zápisných výluk, prvostupňový orgán uviedol, že tieto boli osobitne posúdené v konaní o pripomienkach.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom zastal názor, že prvostupňový orgán vec nesprávne právne posúdil.

Namietateľ v podanom rozklade zopakoval svoje tvrdenia, ktoré prezentoval už v rámci podania námietok. Opätovne zastal názor, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť ich zámery na strane verejnosti a zároveň uviedol, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a postup prihlasovateľa sa dotýka jeho práv. Prihlásené označenie by podľa prihlasovateľa nemalo byť zaregistrované ako ochranná známka.

Čo sa týka existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, túto podľa namietateľa možno konštatovať na základe skutočnosti, že predmetné označenia, ktoré sú podobné, sa vzťahujú na rovnaké a podobné tovary. V tejto súvislosti namietateľ uviedol, že zhodnosť alebo podobnosť označení sa posudzuje podľa viacerých kritérií (okrem iného, aj podľa ich celkového dojmu, dištingtívnych a dominantných prvkov, vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti, začiatku označení a pohľadu relevantnej verejnosti), pričom poukázal na Metodiku konania – Ochranné známky.

Doplnil, že porovnávané označenia odkazujú na rovnakú osobu – Jozefa II., syna Márie Terézie, ktorý je na etiketách tovarov aj zobrazený. Podľa namietateľa je zrejmé, že prihlásené označenie vytvára veľmi podobný dojem ako staršia ochranná známka, teda, že ide o pivo Jozefa II. Habsburského. Porovnávané označenia sú podľa namietateľa podobné aj z pohľadu dištinkívnych a dominantných prvkov. Dominantným prvkom staršej ochrannej známky je podľa namietateľa slovo „Jozef“, ktoré sa nachádza na jej začiatku, a v prihlásenom označení je to slovo „Jozef“ vyskloňované v tvare „Jozefova (...)“. Dominantný prvok prihláseného označenia je teda takmer rovnaký ako dominantný prvok staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti namietateľ na podporu svojich tvrdení predložil ako dôkazy dva nedatované obrázky pivových fliaš s etiketou obsahujúcou obrazové označenie a časť slovného spojenia z prihláseného označenia, konkrétne „NA OSVIEŽ/TENIE“ (výrobky prihlasovateľa), ako aj tri nedatované obrázky pivovej fľaše s etiketou obsahujúcou obrazové označenie a slovné spojenie „Jozef II.“ so znakom „Wywar“ (výrobky namietateľa). Tieto doplnil o dva nedatované výtlačky obsahujúce informácie o Jozefovi II. Habsburskom a svetlom ležiaku s názvom „Jozefova desinka na osviež/Tenie“.

Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych označení z jednotlivých hľadísk, namietateľ uviedol, že z vizuálneho hľadiska ide o veľmi podobné označenia, pretože slová „Jozefova“ vs. „Jozef“, ktorými sú porovnávané označenia tvorené, majú rovnaký základ a zároveň sa tieto označenia používajú s podobizňou „Jozefa II.“. Čo sa týka fonetického hľadiska, namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka obsahuje slovo „Jozef“, ktoré je foneticky takmer zhodné so slovom „Jozefova“ v prihlásenom označení, teda podľa jeho názoru je nepochybné, že z fonetického hľadiska ide o takmer totožné označenia. Uvedené podľa namietateľa umocňuje skutočnosť, že tieto slová sú dominantnými prvkami porovnávaných označení. Namietateľ zastal názor, že z fonetického hľadiska nebude priemerný spotrebiteľ vnímať v staršej ochrannej známke len časť „Jozef II.“, ale aj stupeň tohto piva, ktorým je stupeň 10°, teda staršiu ochrannú známku bude reprodukovat ako „Jozef Druhý desiatka/desinka,“, a preto porovnávané označenia budú vyslovované rovnako. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, namietateľ uviedol, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky ide o takmer totožné označenia, ktoré odkazujú na osobu „Jozefa II.“ spolu s jeho vyobrazenou podobizňou. Vzhľadom na uvedené namietateľ zastal názor, že existuje reálne a objektívne riziko pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení na strane verejnosti.

Namietateľ uviedol, že s pivom, ktoré je označované staršou ochrannou známku, sa zúčastňuje rôznych súťaží, ktoré vyhráva, prípadne sa v nich umiestňuje na prvých priečkach, a teda staršia ochranná známka predstavuje všeobecne známe označenie. V tejto súvislosti doplnil, že pivo pod označením „Jozef II.“ od pivovaru Wywar je najpredávanejším produktom pivovaru, tvorí asi 50 % všetkej produkcie a za históriu pivovaru od roku 2014 bolo vyprodukovaných cez dva milióny litrov tohto výrobku. Ďalej poznamenal, že pivovar získal mnoho ocenení v rôznych kategóriách, vrátane piva „Jozef II.“. Toto pivo je tiež jediným stálym pivom v ponuke známej reštaurácie s názvom Roxor v Bratislave, ktorá má viac ako 3 800 recenzií s celkovým priemerom 4,8/5. Namietateľ ďalej doplnil, že vlastní jeden z mála pivovarov, ktoré dostali priestor v letákovvej kampani spoločnosti Kaufland a tiež, že pivo Wywar je v stálej ponuke v obchode Kaufland v Skalici. Na preukázanie svojich tvrdení namietateľ uviedol hypertextové odkazy na webové stránky.

Namietateľ tiež uviedol, že prihlásené označenie je nárokované pre tovary rovnaké („pivo; ochutené pivo“) a podobné („chmelové výťažky; pivové poháre a pivové podložky pod pivové poháre; papierové alebo plastové poháre“) s tovarmi staršej ochrannej známky. K tovarom prihláseného označenia, ktoré namietateľ považoval za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, uviedol, že chmelové výťažky sa priamo používajú pri výrobe piva a pokiaľ ide o pivové poháre, pivové podložky pod pivové poháre, papierové alebo plastové poháre, tieto sa používajú výlučne s pivom, teda ide o doplnkové tovary k pivu a pivným nápojom. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-150/04 z 11. júla 2007, Mülhens GmbH & Co. KG v. EUIPO, podľa ktorého „Aby bolo možné posúdiť podobnosť dotknutých výrobkov..., je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi týmito výrobkami alebo službami, pričom tieto faktory zahŕňajú predovšetkým povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčnú alebo doplnujúcu povahu týchto výrobkov.“ Zastal názor, že tovary „chmelové výťažky, pivové poháre a pivové podložky pod pivové poháre, papierové alebo plastové poháre“ majú podobné určenie a účel použitia ako pivo a pivné nápoje, pričom existuje medzi nimi priamy vzťah, ktorý sa prejavuje v tom, že ak by prihlasovateľ používal prihlásené označenie pre uvedené tovary, vyvolá to u priemerného spotrebiteľa nesprávnu predstavu o ich spojitosti s tovarmi namietateľa.

V súvislosti s tvrdením, že napadnutá prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere a postup prihlasovateľa sa dotýka práv namietateľa, namietateľ uviedol nasledujúce.

V prvom rade poukázal na to, že prihlásené označenie bez pochyb označuje osobu „Jozefa II.“, čo je však podľa názoru prihlasovateľa, ktorý prezentuje v konaní o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú, v rozpore s § 5 ods. 1 písm. b) a f) zákona o ochranných známkach. Podľa namietateľa je prihlasovateľ vo svojich tvrdeniach nekonzistentný a pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že prihlasovateľ podal návrh na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu, že si sám podal napadnutú prihlášku slovnej ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie podobné so staršou ochrannou známkou, pričom kolízne tovary sú rovnaké. Namietateľ zastal názor, že prihlasovateľ sa snaží zneplatniť jeho staršiu ochrannú známku preto, aby nemohol podať námietky proti zápisu označenia, ktoré je predmetom napadnutej prihlášky ochrannej známky, do registra ochranných známok.

Namietateľ tiež uviedol, že prihlasovateľ na jednej strane žiada vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú a zároveň žiada o registráciu prihláseného označenia, ktoré by však z dôvodov, ktoré uvádzal prihlasovateľ v konaní o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú (označenie, ktoré obsahuje meno historickej osobnosti so značnou historickou hodnotou a spája ju s alkoholickými nápojmi, nemôže byť predmetom registrácie, pretože jednak nemá rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi), nemalo byť registrované.

Podľa namietateľa by prihlásené označenie nemalo byť zapísané do registra ochranných známok tiež z dôvodu, že napíňa zápisnú výluku v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na to, že prihlásené označenie odkazuje na osobu „Jozefa II.“, teda vzťahuje sa k rakúskemu rodu Habsburgovcov, čím podľa namietateľa implicitne navádza, že pivo pod označením „Jozefova desinka na osviež/Tenie“ pochádza z Rakúska, príp. môže evokovať, že pochádza z Holíča, v ktorom mali Habsburgovci letné sídlo. Okrem iného sa v Holíči nachádza aj pivovar namietateľa, ktorý vyrába pivo pod označením „Jozef II.“ (pivo odkazuje na osobnosť „Jozefa II. Habsburského“), a zároveň aj reštaurácia pod rovnakým názvom, ktorá sídli hneď vedľa pivovaru. Na základe uvedeného sa podľa namietateľa môže verejnosť domnievať, že pivo „Jozefova desinka na osviež/Tenie“ pochádza z pivovaru namietateľa, pričom toto pivo pochádza od prihlasovateľa, ktorého obchodné meno je Pálffy Brauerei, s. r. o. so sídlom vo Svätom Jure. Rod Habsburgovcov pritom nemá nič spoločné s rodom Pálffyovcov a ani so Svätým Jurom. Prihlásené označenie tak podľa prihlasovateľa vytvára klamlivý dojem, že takto označený výrobok pochádza z Rakúska alebo z Holíča, prípadne od namietateľa.

Namietateľ v závere rozkladu poukázal na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 259-2021/N-30-2022 zo 4. mája 2022, v ktorom podľa jeho názoru, aj keď išlo o obdobný prípad, úrad rozhodol odlišne.

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

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 12. decembra 2023 súhlasil so závermi prvostupňového orgánu uvedenými v napadnutom rozhodnutí, pričom zastal názor, že namietateľ v podanom rozklade len opätovne uviedol tie isté argumenty a dôvody ako v podaní námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ už podrobne vyjadril vo vyjadrení k námietkam.

Prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán riadne a v súlade s jeho doterajšou praxou, ako aj ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ vyhodnotil porovnávané označenia z vizuálneho, fonetického a aj sémantického hľadiska a svoje závery v napadnutom rozhodnutí aj náležite zdôvodnil. Prihlasovateľ súhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že napriek tomu, že netypické ozvláštnenie slovného prvku prihláseného označenia (vloženie veľkých tlačných písmen „Ž“ a „T“ a ich oddelenie pomocou lomky) sa nachádza na jeho konci, aj tak pritiahne spotrebiteľovu pozornosť.

Prihlasovateľ považoval za neodôvodnené tvrdenie namietateľa, že porovnávané označenia odkazujú svojou podstatou na rovnakú osobu „Jozefa II.“ (ktorý je na etiketách aj zobrazený), nakoľko takýto záver nemožno automaticky vyvodiť pri porovnávaní prihláseného označenia obsahujúceho bežné slovenské meno Jozef v podobe „Jozefova desinka na osviež/Tenie“ a staršej ochrannej známky tvorenej menom rakúsko-uhorského panovníka v znení „Jozef II.“. Prihlásené označenie podľa prihlasovateľa môže odkazovať na akéhokoľvek Jozefa, napríklad aj na známeho hudobného skladateľa Jozefa Haydna, ktorý bol zobrazovaný so sivou parochňou s lokňami. Prihlasovateľ doplnil, že v preskúvanom prípade ide o porovnanie slovných označení (bez ohľadu na podobizeň osoby, ktorú majú/môžu stvárňovať), pričom je zrejmé, že kým staršia ochranná známka odkazuje na panovníka, prihlásené označenie neuvádza konkrétneho Jozefa, a teda z tohto dôvodu nie je podľa prihlasovateľa možné hľadať medzi porovnávanými označeniami akúkoľvek súvislosť. Podľa prihlasovateľa nie je podstatné to, čo je uvádzané na etiketách v rámci marketingových textov na internete a pod., keďže predmetom porovnania sú označenia, resp. ochranné známky v takej podobe, v akej sú prihlásené na zápis alebo zapísané v registri ochranných známk.

V tejto súvislosti prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil, že z fonetického hľadiska sa porovnávané označenia budú čítať ako „Jozef Druhý“ vs. „Jozefova desinka na osviež/Tenie“. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že porovnávané označenia nemožno interpretovať ako zhodné označenia z fonetického hľadiska, ako to uviedol v podanom rozklade namietateľ.

Prvostupňový orgán podľa prihlasovateľa správne zdôvodnil aj sémantickú nepodobnosť porovnávaných označení, keď konštatoval, že nie je reálne, aby si slovenská spotrebiteľská verejnosť bežné a frekventované meno Jozef spájala s panovníkom „Jozefom II.“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že namietateľ opakovane nedôvodne uvádzal, že jeho staršia ochranná známka je všeobecne známym označením. Podľa prihlasovateľa sa prvostupňový orgán v rámci napadnutého rozhodnutia vysporiadal s namietateľom predloženými dôkazmi, vyjadril sa k ich právnej sile, ako aj dôkaznej hodnote a správne konštatoval, že z predmetných dôkazov nebolo možné posúdiť, či v rozhodujúcom období (t. j. pred podaním napadnutej prihlášky ochrannej známky) mala spotrebiteľská verejnosť dostatočné povedomie o staršej ochrannej známke, nakoľko namietateľ nijako nepreukázal podiel staršej ochrannej známky na trhu, frekvenciu, intenzitu či dĺžku jej používania a nedoložil ani žiadne dôkazy na podporu svojich tvrdení, vrátane dôkazov o investíciách vynaložených na propagáciu staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán tak podľa prihlasovateľa správne konštatoval, že argumenty namietateľa o dosiahnutej všeobecnej známosti staršej ochrannej známky sú neodôvodnené, a teda nie je možné na ich základe priznať staršej ochrannej známke vyššiu ako priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Čo sa týka posúdenia splnenia podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil, že nárokované tovary prihláseného označenia „*papierové podložky pod pivové poháre*“ v triede 16 a „*pivové poháre; papierové alebo plastové poháre*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky z dôvodu, že výrobcovia, účel a aj metóda použitia, či distribučné kanály predmetných tovarov sú rozdielne.

Prihlasovateľ súhlasil aj so záverom prvostupňového orgánu, že nárokované tovary prihláseného označenia v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú síce zhodné, resp. podobné s tovarmi staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede, avšak s ohľadom na nepodobnosť porovnávaných označení a skutočnosť, že spotrebiteľia dokážu tieto označenia bezpečne významovo odlíšiť (porovnávané označenia sa výrazne líšia svojou dĺžkou a obsahujú prvky, ktoré v nich nemajú recipročné zastúpenie), je medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vylúčená pravdepodobnosť zámény, vrátane pravdepodobnosti asociácie.

Pokiaľ ide o námietkový dôvod uplatnený v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, namietateľ v rozklade podľa prihlasovateľa mylne uvádzal, že prihlásené označenie jednoznačne odkazuje na osobu „Jozefa II.“, pričom poukázal na marketingový text, ktorý nebol súčasťou rozkladu ako príloha, a preto sa ani prihlasovateľ k jeho obsahu nijako nevyjadril. Prihlásené označenie podľa prihlasovateľa neobsahuje prvok, ktorý by priamo evokoval spojenie s „Jozefom II.“, ako je to evidentné v prípade staršej ochrannej známky. Prihlásené označenie obsahuje podobu privlastňovacieho individuálneho prídavného mena Jozef, ktoré je bežným a často používaným slovenským menom.

Prihlasovateľ uviedol, že namietateľ v odôvodnení zlej viery nesprávne poukazoval na zápisné výluky uvedené v § 5 ods. 1 písm. b), f) a g) zákona o ochranných známkach, ktoré boli vyhodnotené v samostatnom konaní o pripomienkach. V tejto súvislosti doplnil, že namietateľ opakovane nevníma rozdiel medzi prebiehajúcimi sporovými konaniami (konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vs. námietkové konanie) a ani medzi odlišnosťami, na základe ktorých tieto konania prebiehajú, a preto podľa prihlasovateľa aj zdôvodnenie namietateľa, ako sa podanie napadnutej prihlášky ochrannej známky dotýka práv namietateľa ako majiteľa inej ochrannej známky, je nezrozumiteľné a nezmyselné.

Namietateľ v preskúmanom prípade podľa prihlasovateľa nepreukázal, že by jeho konanie v čase podania napadnutej prihlášky ochrannej známky nemalo byť dobromyseľné, resp., že nekonal v dobrej viere. Ako podľa prihlasovateľa správne konštatoval prvostupňový orgán, z predložených dôkazov a ani zo žiadneho odkazu na dôkazné prostriedky nevyplývalo, že by úmyslom prihlasovateľa bolo len blokovat' namietateľa bez vlastného zámeru používať prihlásené označenie. Podľa názoru prihlasovateľa sa práve namietateľ neprávom snaží uzurpovať meno historickej osobnosti, rakúsko-uhorského panovníka „Jozefa II.“, a tým brániť tretím osobám, aby meno tohto panovníka slobodne používali. Ako uviedol prihlasovateľ v postavení navrhovateľa v rámci konania o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú, je neprípustné, aby si akákoľvek osoba monopolizovala meno historickej osobnosti spájanej s históriou a našimi národnými dejinami prostredníctvom slovnej ochrannej známky a následne bránila tretím osobám takéto označenie používať v rámci odkazu na historickú osobnosť, a to v súvislosti s akýmikoľvek tovarmi a službami. Takéto uzurpovanie označenia v slovnom vyjadrení by podľa prihlasovateľa deformovalo hospodársku súťaž a bolo by v rozpore s dobrými mravmi.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté 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. 5 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj

pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

Prihláška slovnej ochrannej známky „Jozefova desinka na osviež/Tenie, č. spisu POZ 1240-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 13. júna 2022 prihlasovateľom Pálffy Brauerei, s. r. o., Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur a zverejnená vo vestníku úradu 27. júla 2022 pre tovary „papierové podložky pod pivové poháre“ v triede 16, „pivové poháre; papierové alebo plastové poháre“ v triede 21 a „pivo; ochutené pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ, OIL JPM, s. r. o., Hodonínska cesta, 908 51 Holíč, je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 255234 „Jozef II.“, s právom prednosti od 27. januára 2021, ktorá je v registri zapísaná pre tovary „pivo; pivové koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchutou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchutou a/alebo s obsahom piva“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (staršia ochranná známka).

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. a § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, pričom zastal názor, že prvostupňový orgán vec nesprávne právne posúdil.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámery 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 zámery musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery 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 a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery 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 predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Nárokované tovary prihláseného označenia „papierové podložky pod pivové poháre“ v triede 16 označil prvostupňový orgán za nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky „pivo; pivové koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchutou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchutou a/alebo s obsahom piva“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené odôvodnil tým, že aj keď je spotrebiteľovi 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, pričom výrobcovia či predajcovia nápojov ich nakupujú od iných výrobcov – producentov tovarov z papiera. Zároveň ide o tovary, ktoré nie sú tovarom nevyhnutným pre servírovanie alebo konzumovanie nápojov. Predmetné porovnávané tovary majú rozdielnych výrobcov, účel použitia, ako aj distribučné kanály.

Pokiaľ ide o nárokované tovary prihláseného označenia „*pívové poháre; papierové alebo plastové poháre*“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, aj tieto prvostupňový orgán posúdil ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*pivo; pívové koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchutou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchutou a/alebo s obsahom piva*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže ich výrobcovia, účel, metóda použitia či distribučné kanály sú rozdielne.

Nárokované tovary prihláseného označenia „*pivo; ochutené pivo*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*pivo; ochutené pivo*“ zapísanými v rovnakej triede.

Čo sa týka nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*chmeľové výťažky na výrobu piva*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto posúdil prvostupňový orgán ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*pivo*“, pre ktoré je táto zapísaná v rovnakej triede. Uviedol, že v súčasnosti nie je nezvyčajné, aby si spotrebitelia zo zakúpených surovín na výrobu piva (vrátane chmeľových výťažkov) vyrobili vlastné pivo, a preto porovnávané tovary môžu mať rovnakých výrobcov, distribučné kanály či spotrebiteľskú verejnosť.

Pokiaľ ide o závery prvostupňového orgánu o zhodnosti kolíznych tovarov „*pivo; ochutené pivo*“ v triede 32 a o podobnosti tovarov prihláseného označenia „*chmeľové výťažky na výrobu piva*“ v triede 32 s tovarmi staršej ochrannej známky „*pivo*“ v rovnakej triede, tieto neboli namietateľom v podanom rozklade spochybnené, a teda orgán rozhodujúci o rozklade z nich bude pri ďalšom posúdení vychádzať.

Namietateľ však v podanom rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu tovary „*papierové podložky pod pívové poháre*“ v triede 16 a „*pívové poháre; papierové alebo plastové poháre*“ v triede 21 považoval za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, a preto orgán rozhodujúci o rozklade posúdi ich zhodnosť, resp. podobnosť.

Čo sa týka porovnania nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*papierové podložky pod pívové poháre*“ v triede 16 s tovarmi staršej ochrannej známky „*pivo; pívové koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchutou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchutou a/alebo s obsahom piva*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Predmetné porovnávané tovary sú síce bežne poskytované spolu – servírovanie nápoja s podložkou, avšak majú rozdielny účel (ochrana stola pred poškodením vs. uhasenie smädu), obchodný pôvod (výrobcovia papierenských, tlačných materiálov vs. výrobcovia piva), ako aj distribučné kanály či predajné miesta (papierenské a tlačiarenské spoločnosti vs. reštaurácie, bary, supermarkety). Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom považuje predmetné nárokované tovary prihláseného označenia za nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí ani s tvrdením namietateľa, že ide o komplementárne tovary, keďže nejde o tovary, medzi ktorými existuje také prepojenie, že jeden tovar je nevyhnutný (zásadný) alebo dôležitý (významný) na používanie druhého tovaru.

K porovnaniu nárokovaných tovarov prihláseného označenia „*pívové poháre; papierové alebo plastové poháre*“ v triede 21 s tovarmi staršej ochrannej známky „*pivo; pívové koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchutou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchutou a/alebo s obsahom piva*“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Predmetné tovary prihláseného označenia predstavujú nádoby, ktoré slúžia na servírovanie nápojov, pričom sú vyrábané zo skla, papiera alebo plastu, zatiaľ čo tovary staršej ochrannej známky predstavujú rôzne nápoje (pivá, limonády, nápoje s príchutou alebo obsahom piva) určené na konzumáciu, napr. na uhasenie smädu. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že predmetné kolízne tovary majú odlišný účel (servírovanie nápojov vs. konzumácia nápojov), odlišných výrobcov (sklárne, papierenské spoločnosti, spoločnosti

vyrábajúce poháre z plastu/plastový riad vs. výrobcovia piva a nápojov s príchuťou/obsahom piva) a sú vyhľadávané aj inými skupinami relevantnej verejnosti, a teda ide o nepodobné tovary.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska v nízkej miere a pokiaľ ide o sémantické hľadisko, konštatoval ich nepodobnosť.

Keďže namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil s uvedenými závermi prvostupňového orgánu, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so staršou ochranou známkou z jednotlivých hľadísk.

Na začiatok je potrebné uviesť, že predmetom porovnania sú výlučne slovné označenia, pričom prihlásené označenie pozostáva zo slovného spojenia „Jozefova desinka na osviež/Tenie“ a staršia ochranná známka je tvorená jedným slovom s rímskou číslicou „Jozef II.“.

Na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že z porovnania posudzovaných označení je už na prvý pohľad zrejmý ich rozdiel. Hoci na začiatku kolíznych označení sa nachádzajú slovné prvky „Jozefova“ vs. „Jozef“, kolízne označenia sú tvorené ďalšími slovnými, resp. číselnými prvkami, ktoré sú rozdielne. Prihlásené označenie v porovnaní so staršou ochrannou známkou navyše obsahuje slovné prvky „desinka na osviež/Tenie“, staršia ochranná známka obsahuje rímsku číslicu „II.“. Aj keď orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s tvrdením namietateľa, že spotrebiteľ venuje pozornosť začiatku označenia, nemožno poprieť, že odlišnosti medzi porovnávanými označeniami jednoznačne postrehne. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že v poslednom slovnom prvku prihláseného označenia „osviež/Tenie“ sa nachádza slovná hračka spočívajúca v tom, že predmetný slovný prvok je možné, vďaka použitej lomke, vnímať buď ako „osvieženie“ alebo „osvietenie“, teda ako uviedol aj prvostupňový orgán, ide o ozvláštnenie prihláseného označenia, ktoré napriek tomu, že sa nachádza na jeho konci, spotrebiteľovu pozornosť pritiahne. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že hoci porovnávané označenia obsahujú na ich začiatku slovné prvky „Jozefova“ vs. „Jozef“, s ohľadom na to, že sú tvorené aj inými slovnými či číselnými prvkami, resp. slovnou hračkou, ktoré ovplyvňujú ich celkový vizuálny dojem, prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú z tohto hľadiska podobné len v minimálnej miere.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že prihlásené označenie bude interpretované ako „Jozefova desinka na osvieženie, osvietenie“ a staršia ochranná známka ako „Jozef Druhý“. Vzhľadom na rozdielnu dĺžku kolíznych označení, ako aj s ohľadom na odlišné slovné prvky porovnávaných označení, a tým pádom aj rozdielny rytmus a intonáciu, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú z fonetického hľadiska podobné len v minimálnej miere.

Orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za dôvodné tvrdenie namietateľa, že spotrebiteľ bude staršiu ochrannú známku, s prihliadnutím na jej používanie na tovaroch v rámci trhu, interpretovať ako „Jozef Druhý desiatka/desinka“. V tejto súvislosti zdôrazňuje, že označenia je potrebné porovnávať v podobe, v akej sú prihlásené na zápis do registra, resp. zapísané v registri. V preskúmanom prípade sú predmetom porovnania, ako bolo uvedené už skôr, výlučne slovné označenia „Jozefova desinka na osviež/Tenie“ vs. „Jozef II.“, pričom pre posúdenie ich podobnosti, a tým aj existencie pravdepodobnosti ich zámeny na strane verejnosti nie je rozhodujúce, ako sú predmetné označenia na tovaroch používané, resp. či sú na tovaroch používané spolu s ďalšími prvkami.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Prihlásené označenie je tvorené slovnými prvkami „Jozefova desinka na osviež/Tenie“, pričom v poslednom slove sa ukrývajú dve plnovýznamové slová, a to „osvieženie“ a „osvietenie“ ako už bolo uvedené skôr. Prihlásenému označeniu

bude spotrebiteľ rozumieť vo význame „Jozefova desiatka (desaťstupňové pivo), ktorá osvieži a aj osvieti“. Pokiaľ ide o slovný prvok prihláseného označenia „Jozefova“, orgán rozhodujúci o rozklade tak, ako prvostupňový orgán zastáva názor, že spotrebiteľ bude tento slovný prvok v prihlásenom označení, ktoré je výlučne slovným označením, vnímať len ako bežné a frekventované mužské meno a nebude si ho spájať s panovníkom Jozefom II. Staršiu ochrannú známku bude spotrebiteľ vnímať vo význame označujúcom meno panovníka. S ohľadom na odlišné významy slovných prvkov porovnávaných označení orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že porovnávané označenia sú sémanticky nepodobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán 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. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že relevantnú skupinu verejnosti vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, tvorí jednak široká spotrebiteľská verejnosť, bežní spotrebiteľia, ktorá ich výberu venuje nižšiu pozornosť, resp. v prípade chmelových výťažkov na výrobu piva môže relevantná verejnosť okrem bežných spotrebiteľov zahŕňať aj odbornú verejnosť (výrobcovia piva), ktorá predmetným tovarom venuje priemernú pozornosť.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámery je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov, miera podobnosti porovnávaných označení či stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľia venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov. Čo sa týka staršej ochrannej známky, ktorá je tvorená slovným prvkom s rímskou číslicou „Jozef II.“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že túto je vo vzťahu k tovarom, pre ktoré je zapísaná, potrebné považovať za označenie s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že slovný prvok a číslica, ktorými je staršia ochranná známka tvorená, priamo neodkazujú na žiadnu z vlastností dotknutých tovarov. Pokiaľ ide o slovné spojenie, ktorým je tvorené prihlásené označenie, toto má ako celok vo vzťahu k prihláseným tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, rovnako priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

K tvrdeniu namietateľa, že staršia ochranná známka je známa (z dôvodu, že namietateľ sa s pivom označovaným staršou ochrannou známkou zúčastňuje súťaží), a preto musí požívať vyššiu mieru ochrany, pričom na preukázanie tohto tvrdenia namietateľ uviedol hypertextové odkazy na webové stránky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Pokiaľ ide o namietateľom uvedené hypertextové odkazy, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že tieto ako také, bez doplnenia ďalšími dôkazmi (napr. samotnými výtlačkami alebo snímkami webových stránok) nemožno, až na určité výnimky (odkazy na oficiálne databázy vedené napr. štátnymi inštitúciami a orgánmi), považovať za dostatočný dôkaz. Dôvodom je skutočnosť, že informácie prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu môžu byť neskôr zmenené alebo odstránené a zároveň môže byť ťažké identifikovať relevantný obsah a konkrétne skutočnosti, na ktoré chcel prihlasovateľ poukázať. Vzhľadom na to, že namietateľom uvedené odkazy na webové stránky nemožno považovať v preskúvanom prípade za relevantné, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že namietateľ zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej všeobecnú známosť nepreukázal.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistené, že tieto sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska len v minimálnej miere, pričom zo sémantického hľadiska bola konštatovaná ich nepodobnosť. Zistená minimálna miera podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska je pritom založená na prítomnosti slovných prvkov „Jozefova“ vs. „Jozef“, pričom tieto sú v porovnávaných označeniach doplnené o ďalšie odlišné slovné, resp. číselné prvky, ktoré prispievajú k odlišnému celkovému dojmu porovnávaných označení. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že odlišnosti medzi porovnávanými označeniami sú aj napriek prítomnosti slovných prvkov „Jozefova“ vs. „Jozef“ v predmetných označeniach dostatočné na to, aby si spotrebiteľ prihlásené označenie

a staršiu ochrannú známku nezamenil, a to ani v prípade ich použitia na zhodných a podobných tovaroch. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako považuje za dôvodné vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie posudzovaných označení, keďže, vzhľadom na výrazné vizuálne, fonetické i sémantické odlišnosti, nie je dôvodné predpokladať, že by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že kolízne tovary označené prihláseným označením budú pochádzať od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Pokiaľ ide o nárokové tovary prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky, t. j. tovary „papierové podložky pod pivové poháre“ v triede 16 a „pivové poháre; papierové alebo plastové poháre“ v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu k nim nie je naplnená jedna z kumulatívnych zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach potrebných pre ich úspešné uplatnenie (zhodnosť, resp. podobnosť tovarov), a teda námietky uplatnené v zmysle predmetného ustanovenia vo vzťahu k nim nie je možné považovať za dôvodné.

V súvislosti s ďalším námietkovým dôvodom uplatneným podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade v prvom rade uvádza, že dobrá viera je pojmom, ktorý hoci je v práve často používaný, a to aj v rámci Európskej únie, právne predpisy ho nedefinujú. Zákon teda nedefinuje, kedy prihlášku ochrannej známky možno považovať za nepodanú v dobrej viere. Je však zrejmé, že situácií, kedy osoba nekoná pri podaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, môže nastať viacero, pričom je nevyhnutné každý prípad posudzovať individuálne s ohľadom na jeho osobitosti. Podľa stanoviska generálnej advokátky Sharpston z 12. marca 2009 vo veci C-529/07, bod 60 pojmom neexistencia dobrej viery podávateľa prihlášky možno označiť „konanie, ktoré sa vyníma z uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v priemysle alebo obchode a ktoré sa dá zistiť posúdením objektívnych skutočností každého jednotlivého prípadu s poukazom na tieto normy“. Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku vedela o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Prítomnosť nečestného úmyslu (zámeru) podávateľa prihlášky pri jej podaní je kľúčovým predpokladom pre konštatovanie, že prihláška nebola podaná v dobrej viere. Nie je však nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Z judikatúry SDEÚ vyplýva, že pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zohľadniť obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky ochrannej známky, ako aj časový sled udalostí, ktorým sa dané podanie vyznačuje, pričom dobrá viera prihlasovateľa pri podaní ochrannej známky sa predpokladá, kým sa nepreukáže opak. Z uvedeného vyplýva, že ak na základe objektívnych okolností prípadu preukázaných na základe dôkazov predložených zo strany namietateľa môže úrad dôjsť k záveru, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, dochádza k vyvráteniu právnej domnienky konania prihlasovateľa v dobrej viere a následne je na prihlasovateľovi, aby poskytol hodnoverné vysvetlenia týkajúce sa cieľov a obchodnej logiky, ktoré sledoval prihláškou ochrannej známky. Absencia dobrej viery sa vždy spája výlučne s osobou prihlasovateľa, pričom z časového hľadiska je relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery, ako už bolo uvedené, okamih podania prihlášky ochrannej známky. V predmetnom prípade je to 13. jún 2022.

Namietateľ podané námietky uplatnené v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach odôvodnil tým, že je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere. V tejto súvislosti poukázal na prihlasovateľom iniciované konanie o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky, ktorej je majiteľom, za neplatnú. Uviedol, že prihlasovateľ si podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, ktorá odkazuje na historickú osobnosť so značnou historickou hodnotou, „Jozefa II.“, čo je podľa namietateľa v rozpore s názorom prihlasovateľa, ktorý prezentuje v konaní o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú. Zároveň namietateľ uviedol, že podľa jeho názoru prihlasovateľ žiada o vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú z dôvodu, že si sám podal napadnutú prihlášku ochrannej známky, predmetom ktorej je označenie podobné staršej ochrannej známke namietateľa, pričom kolízne tovary sú zhodné. Podľa namietateľa sa prihlasovateľ snaží zneplatniť staršiu ochrannú známku, aby nebolo možné podať námietky proti zápisu označenia, ktoré je predmetom napadnutej prihlášky ochrannej známky, do registra ochranných známk.

Pokiaľ ide o preskúmanie naplnenia podmienok potrebných pre úspešné uplatnenie námietok podaných v zmysle § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce.

Ako vyplýva zo skôr uvedeného namietateľ odvodil zlý úmysel prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky z návrhu prihlasovateľa na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú, čím mal prihlasovateľ dosiahnuť, že by namietateľ nemohol podať námietky proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že samotné podanie návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú prihlasovateľom bez ďalšieho nemôže svedčiť o jeho nečestnom úmysle pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na to, že podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú je legitímnym právom prihlasovateľa, ktoré mu priznáva zákon o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že v prípade konania o napadnutej prihláške ochrannej známky a konania o návrhu na vyhlásenie staršej ochrannej známky za neplatnú ide o dve samostatné konania (námietkové konanie vs. konanie o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú), pričom v preskúvanom prípade namietateľ nijako nepreukázal, že zámerom prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky bolo dostať namietateľa do nevýhodnej pozície a dosiahnuť tak vlastný prospech. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade zároveň poznamenáva, že vzhľadom na rozdielne slovné prvky obsiahnuté v prihlásenom označení, celkový dojem, ktorý toto označenie v myslí spotrebiteľa vyvolá, je odlišný v porovnaní s celkovým dojmom vyvolaným staršou ochrannou známkou, a teda pôjde o navzájom nesúvisiace označenia.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že namietateľ v preskúvanom prípade neuviedol žiadne skutočnosti svedčiace o nečestnom úmysle prihlasovateľa pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky, t. j. v konaní nepredložil také dôkazy, na základe ktorých by bolo možné zlý, resp. nečestný úmysel prihlasovateľa v okamihu podania napadnutej prihlášky ochrannej známky mať za preukázaný. Inými slovami, namietateľ v preskúvanom prípade neunesol dôkazné bremeno a v konaní nepreukázal, že by prihlasovateľ pri podaní napadnutej prihlášky ochrannej známky konal so zlým úmyslom a v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami za účelom získať neoprávnenú výhodu alebo za účelom spôsobiť namietateľovi nespravodlivú ujmu.

K poukazu namietateľa na zápisné výluky obsiahnuté v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b), f) a g) zákona o ochranných známkach orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že ide o zápisné výluky, ktorých naplnenie bolo jednak predmetom preskúmania v rámci konania o prihláške ochrannej známky *ex offio* a zároveň jednotlivé argumenty namietateľa týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia, jeho rozporu s verejným poriadkom a dobrými mravmi či klamlivosti boli úradom vyhodnotené následne aj v konaní o pripomienkach. Orgán rozhodujúci o rozklade dopĺňa, že v prípade zápisných výluk obsiahnutých v ustanovení § 5 zákona o ochranných známkach ide o absolútne zápisné výluky (majúce verejnoprávnu povahu), pričom skúmanie ich naplnenia nie je predmetom námietkového konania. Účelom námietkového konania je zabezpečenie ochrany práv tretích osôb prostredníctvom podania námietok, pričom relatívne dôvody vedúce k odmietnutiu ochrany označenia prihláseného na zápis do registra ochranných známk majú súkromnoprávnu povahu, t. j. sú založené na skorších právach, ktoré by zápisom označenia do registra ochranných známk mohli byť dotknuté.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 259-2021/N-30-2022 zo 4. mája 2022, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Hoci namietateľ v podanom rozklade poukázal na predmetné rozhodnutie, ktoré považoval za obdobný prípad, neuviedol, v čom konkrétne videl jeho podobnosť s preskúvaným prípadom. V predmetnom rozhodnutí išlo pritom o porovnanie odlišných označení a odlišných zoznamov tovarov a služieb ako v preskúvanom prípade, a preto orgán rozhodujúci o rozklade považuje poukaz namietateľa na uvedené rozhodnutie za irelevantný.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že v preskúvanom prípade nie sú splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a bod. 2 a podľa § 7 písm. j) zákona o ochranných známkach, a teda

prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky podané na základe týchto námietkových dôvodov zamietol.

Vzhľadom na všetky skôr uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu 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:

Advokátska kancelária LEGALION s. r. o., Plynárska 4659/1, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
BRICHTA & PARTNERS s. r. o., Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika