



## ROZSUDOK

### V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: **S. P. a Ž., a.s.**, so sídlom B., D., IČO: X., zastúpený: *G. L., k.s.*, so sídlom C. S. B., M., B., IČO: X., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 585-2007/ OZ 221521 II/ 155-2010 zo dňa 01. decembra 2010, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/12/2011-60 zo dňa 20. apríla 2011, jednomyseľne

#### rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/12/2011-60 zo dňa 20. apríla 2011 **m e n í** tak, že rozhodnutie žalovaného č. POZ 585-2007/OZ 221521 II/155-2010 zo dňa 01. decembra 2010 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím č. POZ 585-2007/OZ 221521 I/35-2009 zo dňa 15. apríla 2009 podľa § 250j ods. 2 písm. d/ O.s.p. **z r u š u j e** a vec **v r a c i a** žalovanému na ďalšie konanie.

Žalovaný **j e p o v i n n ý** zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania pozostávajúcu zo sumy zaplatenej titulom súdnych poplatkov v sume 132 € a z trov právneho zastúpenia v sume 330,32 € na účet právneho zástupcu žalobcu *G. L., k.s.*, so sídlom v B. do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

#### O d ô v o d n e n i e

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol žalobcu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 585-2007/OZ 221521 II/155-2010 zo dňa 01.12.2010, ktorým podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozklad žalobcu zamietol a potvrdil prvostupňové rozhodnutie žalovaného č. POZ 585-2007/OZ 221521 I/35-2009 zo dňa 15.04.2009, ktorým bol návrh na výmaz ochrannej známky č. 221521 z registra ochranných znáмок zamietnutý, keď na základe komplexného posúdenia zameniteľnosti napadnutej ochrannej známky a namietaných ochranných znáмок z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka s namietanými ochrannými známkami nie je zameniteľná, a že žalobca neunesol dôkazné bremeno na preukázanie dobrého mena namietaných ochranných znáмок.

Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že z vizuálneho hľadiska je zobrazenie všetkých troch ochranných znáмок odlišné, a preto z vizuálneho hľadiska nie je napadnutá ochranná známka s namietanými ochrannými známkami zameniteľná. Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, v napadnutej ochrannej známke „S. F.“ je kladený dôraz na prídavné meno „S.“ a toto prídavné meno priradzuje tovar – nealkoholický nápoj k užšiemu zemepisnému miestu, a to k obci S. Prvá namietaná ochranná známka „F.“ pozostáva len z jedného slova a aj keď je pravdou, že druhá časť napadnutej ochrannej známky „F.“ sa odlišuje od prvej namietanej ochrannej známky z fonetického hľadiska len v písmene „n“, rozlíšenie medzi nimi dáva predovšetkým prídavné meno v napadnutej ochrannej známke „S.“.

Pri porovnaní napadnutej ochrannej známky „S. F.“ s druhou namietanou ochrannou známkou „F. L.“, dáva prídavné meno v napadnutej ochrannej známke „S.“, a prídavné meno v druhej namietanej ochrannej známke „L.“ dostatok priestoru na odlišenie týchto dvoch ochranných znáмок z fonetického hľadiska. Aj keď je tu určitá miera podobnosti pokiaľ ide o sémantické hľadisko, „F.“, resp. „F.“, ktoré sú spojené s obrazovým prvkom (pohorím), čo vyvoláva určitú spojitosť s pohorím M. alebo V. F., na druhej strane ochranná známka „F.“ má už dlhoročnú tradíciu a tým, že sa používa už od 30-tych rokov minulého storočia, je zafixovaná u bežných spotrebiteľov s minerálnou vodou prameniaccou v pohorí V., resp. M. F. Užšie zemepisné určenie pôvodu nealkoholického nápoja „S. F.“ k obci S. by nemalo navádzať asociáciu označení napadnutého označenia a namietaných označení v tom zmysle, že bežný spotrebiteľ by považoval tovary označené napadnutou ochrannou známkou za tovary pochádzajúce od žalobcu. I v prípade fonetickej podobnosti dvoch ochranných znáмок je potrebné postupovať pri posudzovaní zameniteľnosti len v jednom zo skúmaných hľadísk individuálne. V danom prípade ide o ochranné známky, ktoré sú spojené s určitým zemepisným pôvodom bez výraznejšej rozlišovacej spôsobilosti. Okrem toho napadnutá ochranná známka je kombinovaná a určitá podobnosť zo sémantického hľadiska nemôže byť preto postačujúca na to, aby len na základe tohto jedného hľadiska mohlo dôjsť v danom prípade k výmazu, resp. vysloveniu neplatnosti ochrannej známky.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie a navrhol, aby najvyšší súd zmenil rozsudok Krajského soudu v Banskej Bystrici č. k. 23S/12/2011-60 zo dňa 20.04.2011 tak, že zruší rozhodnutie žalovaného č. POZ 585-2007/OZ 221521 II/155-2010 zo dňa 01.12.2010, vec mu vráti na ďalšie konanie a prizná náhradu trov konania z dôvodu, že rozhodnutie soudu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a v konaní došlo k inej vade, ktorá mala za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. V dôvodoch odvolania namietal, že zameniteľnosť možno konštatovať v tom prípade, ak z celkového hodnotenia posudzovaných označení hrozí pravdepodobnosť zámieny, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Pri hodnotení zameniteľnosti sa musia vziať do úvahy všetky dominantné a rozlišujúce prvky a hodnotenie musí vychádzať z celkového dojmu, ktorý posudzované označenia u bežného spotrebiteľa vyvolávajú.

Pri vizuálnom porovnaní napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou „F.“ je zrejmé, že ochrannej známke „F.“ dominuje slovný prvok „F.“ a napadnutej ochrannej známke slovný prvok „F.“. Tieto slovné prvky vzhľadom na svoje rozmery, farebné vyhotovenie a informačnú hodnotu sú takými prvkami, ktoré upútajú spotrebiteľa ako prvé. Oba slovné prvky sú tvorené V. širokým písmom sýtočervenej farby a sú umiestnené na ostro kontrastujúcom modrozelenom, resp. sivobielym pozadí znázorňujúcom zasnežené pohorie M., resp. V. F. Z vizuálneho hľadiska sú preto uvedené slovné prvky natoľko výrazné, že potláčajú do úzadia druhý podstatný prvok, ktorý charakterizuje porovnávané ochranné známky, a to obrazový prvok zasneženého pohoria. Po vizuálnej stránke sú slovné a obrazové prvky posudzovaných označení vnímané tak, že nejde o dva rovnocenné prvky, pretože dominantné postavenie majú slovné prvky „F.“ a „F.“. Z vyobrazenia slovných prvkov „F.“ a „F.“ tvorených veľkým širokým písmom sýtej červenej farby na nevýraznom modrom, resp. sivom pozadí siluety hôr je zrejmé, že bežný spotrebiteľ sa zameria práve na tieto slovné prvky posudzovaných označení.

Slovný prvok „F.“ je pri napadnutej ochrannej známke doplnený málo výrazným slovným prvkom „S.“ vyjadreným drobným (o dve tretiny menším) písaným písmom červenej farby. Tento slovný prvok je umiestnený v pozadí dominantného slovného prvku „F.“ písaného širokými červenými písmenami malej abecedy. Zároveň písmená, z ktorých je slovný prvok „S.“ vytvorený, sa na mnohých miestach dotýkajú, až prekrývajú s tmavými sivými plochami zobrazujúcimi jednotlivé časti masívu pohoria, preto bežný spotrebiteľ musí veľmi pozorne čítať, čo je na napadnutej ochrannej známke uvedené; slovný prvok „S.“ bežný spotrebiteľ určite neprečíta na prvý letný pohľad. Vzhľadom nato slovný prvok „S.“ pri napadnutej ochrannej známke nemožno považovať za podstatný znak tohto označenia. Bežný spotrebiteľ bude vnímať predovšetkým vizuálne výrazne dominantný slovný prvok „F.“, a ten sa v napadnutej ochrannej známke líši od slovného prvku nachádzajúceho sa na ochrannej známke so skorším právom prednosti „F.“ len doplnením poslednej spoluhlásky „n“.

Skutočnosť, že na napadnutej ochrannej známke prevažujú svetlejšie farby a na namietaných ochranných známkach tmavšie farby môže viesť k omylu spotrebiteľa

v tom, že v prípade fľaše označenej etiketou, na ktorej je uvedená napadnutá ochranná známka, sa jedná o iný druh minerálnej vody toho istého podnikateľa, tak ako je v súčasnosti napríklad úplne bežné farebne odlišovať fľaše aj etikety minerálnych vôd toho istého výrobcu podľa obsahu CO<sub>2</sub> (perlivá, mierne perlivá, neperlivá), prípadne viesť k vzniku inej mylnej predstavy o spojitosti napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou „F.“ so skorším právom prednosti.

Z vizuálneho hľadiska je možné nájsť aj podobnosť obrazových prvkov vyobrazení pohorí M., resp. V. F. na posudzovaných známkach. Podobnosť spočíva predovšetkým v umiestnení siluety pohoria pri oboch posudzovaných označeniach v pozadí dominantných slovných prvkov „F.“ a „F.“. Jednotlivé pohoria sú tvorené vrchmi ihlanovitého tvaru s ostrými zrezanými obrysami, tak ako je to charakteristické pre pohorie M. a V. F. Sú zobrazené pomocou kombinácie tmavých a svetlých plôch, pričom svetlé plochy prevažujú na vrcholoch hôr a tmavé vytvárajú ich úpätia. Napokon, aj zo slovného prvku napadnutej ochrannej známky, miesta výroby nealkoholických nápojov (obec S. sa nachádza v blízkosti pohoria M. F.), v spojitosti s tvarom pohoria znázorneným pri napadnutej ochrannej známke možno usudzovať, že majiteľ napadnutej ochrannej známky zrejme priamo chcel vytvoriť u spotrebiteľa predstavu, že jeho výrobok pochádza z oblasti v blízkosti M. a V. F., a preto tam pohorie M., resp. V. F. znázornil. Vzhľadom na to nemožno vylúčiť nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy u spotrebiteľa, že existuje súvislosť medzi posudzovanými označeniami, resp. výrobkami, ktoré sú týmito známkami označené.

Z pohľadu priemerného spotrebiteľa prvé, čo ho po vizuálnej stránke na posudzovaných známkach upúta, je slovný prvok „F.“ alebo slovný prvok „F.“; vo vizuálnej pamäti spotrebiteľa tieto slovné prvky budú doplnené aj vnemom siluety hôr v pozadí spomínaných slovných prvkov, čo u spotrebiteľa spravidla vyvolá predstavu spojitosti s pohorím M. F. alebo V. F. Tieto slovné prvky sú prvkami podstatnými, sú nositeľom identity týchto označení, na základe nich je spotrebiteľ spôsobilý v budúcnosti identifikovať výrobky označené týmto označením. Ak sú uvedené podstatné znaky u posudzovaných ochranných známk podobné, ide o známku zameniteľnú bez ohľadu na vedľajšie znaky, ktoré svojou povahou nedokážu jednu ochrannú známku od druhej dostatočne odlíšiť, resp. nedokážu zabrániť nebezpečenstvu vzniku mylnej predstavy o spojitosti napadnutej ochrannej známky s ochrannou známkou „F.“ so skorším právom prednosti.

Pri skúmaní posudzovaných ochranných známk z vizuálneho, fonetického alebo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, ako ich z týchto hľadísk vníma bežný spotrebiteľ. Slovný prvok „S.“ je pri napadnutej ochrannej známke vizuálne zanedbateľný. Spotrebiteľ ho nedokáže prečítať pri prvom letmom pohľade, preto bude vnímať predovšetkým vizuálne výrazne dominantný slovný prvok „F.“, čo sa nevyhnutne preniesie do fonetického vnímania oboch posudzovaných označení „F.“ - „F.“. Navyše, v bežnej spotrebiteľskej praxi obvykle dochádza k zjednodušovaniu a skracovaniu dvojslovných a viacslovných označení výrobkov na ich jednoslovné varianty. Preto je vysoko

pravdepodobné, že napadnutá ochranná známka sa v bežnej spotrebiteľskej reči nebude reprodukovat' ako „S. F.“, ale len ako „F.“. Z tohto predpokladu je preto potrebné vychádzať aj pri hodnotení fonetickej zameniteľnosti posudzovaných označení, teda že bežní spotrebiteľia budú často napadnuté označenie ústne reprodukovat' len ako „F.“, čo môže viesť k zámene výrobkov označených týmito známkami. Odlíšenie len v jednom písmene „n“ na konci dominantného slovného prvku („F.“ - „F.“) nie je dostatočné na zabezpečenie fonetickej odlišiteľnosti napadnutej ochrannej známky a ochrannej známky „F.“. Pri vyslovovaní oboch označení dochádza pri napadnutej ochrannej známke akoby k „prehltnutiu“ poslednej hlásky „n“. Pre tento minimálny akustický rozdiel vzťahujúci sa na hlásku „n“ môže dôjsť k fonetickej zameniteľnosti hlavne vo vzťahu k podobným alebo rovnakým tovarom. Zameniteľnosť týchto slovných prvkov („F.“ - „F.“) napokon skonštatoval aj Krajský súd v Banskej Bystrici v rozsudku č. k. 23S/59/05-81 zo dňa 19.10.2005.

Pri posudzovaní zameniteľnosti je potrebné vychádzať nielen z vnútornej rozlišovacej spôsobilosti porovnávaných označení, ale aj z rozlišovacej spôsobilosti, ktorú tieto označenia nadobudli u spotrebiteľskej verejnosti ich používaním. „Čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou neskoršou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka.“ (Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, C-252/07, bod 54). Čím vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti nadobudla ochranná známka v dôsledku jej dlhodobého používania a propagácie (t.j. čím je ochranná známka u bežných spotrebiteľov známejšia), tým skôr môže dôjsť k situácii, že ak sa spotrebiteľ stretne s novším zhodným alebo podobným označením (ochrannou známkou), vytvorí si medzi nimi asociáciu, t.j. bude ich navzájom spájať. Pritom nemusí ísť nutne o nebezpečenstvo, že si spotrebiteľ výrobky označené týmito známkami zamení. Stačí, ak existuje nebezpečenstvo vzniku mylnej domnienky u spotrebiteľa o vzájomnej spojitosti týchto známk, na základe ktorej by mohol byť spotrebiteľ uvedený do omylu, že výrobky označené týmito známkami pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov. Toto nebezpečenstvo je v danom prípade vzhľadom na veľmi podobné tovary, pre ktoré sú posudzované známky zaregistrované ešte vyššie.

V dôsledku dlhoročného používania označenia, resp. ochrannej známky „F.“ sa toto označenie stalo u bežných spotrebiteľov známym, zafixovaným s minerálnou vodou prameniaccou v pohorí F. To znamená, že táto ochranná známka nadobudla vzhľadom na to, že je všeobecne známa u spotrebiteľskej verejnosti vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Dokonca samotný slovný prvok „F.“ je v dôsledku tejto skutočnosti spôsobilý na jeho zápis ako slovnej ochrannej známky.

Na základe komplexného porovnania napadnutej ochrannej známky a ochrannej známky „F.“ teda možno konštatovať, že tieto známky sú z dôvodu ich podobnosti v podstatných znakoch z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska zameniteľné. Majiteľ napadnutej ochrannej známky bol povinný na napadnutej ochrannej známke

(s neskorším právom prednosti) uviesť také podstatné (nie vedľajšie), či už slovné alebo obrazové prvky, ktoré by zabránili vzniku nebezpečenstva zámeny napadnutej ochrannej známky s namietanými ochrannými známkami, alebo nebezpečenstva vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti napadnutej ochrannej známky s namietanými ochrannými známkami, vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok krajského súdu ako vecne správny potvrdil a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poukázal na to, že neexistenciu pravdepodobnosti zámeny napadnutej kombinovanej ochrannej známky „S. F.“ so staršími kombinovanými ochrannými známkami konštatoval na základe komplexného posúdenia podobnosti predmetných ochranných známok s prihliadnutím na zhodnosť, resp. podobnosť ich tovarov a služieb, a tiež s ohľadom na posúdenie možnosti vzniku asociácie medzi nimi v očiach relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Pri posudzovaní podobnosti kolíznych ochranných známok, resp. označení vychádzal z celkového dojmu, ktorým ochranné známky, resp. označenia pôsobia na relevantnú verejnosť, skúmal vnímanie posudzovaných ochranných známok, resp. označení relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou z jednotlivých čiastkových hľadísk, a to z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického, ako aj z hľadiska, či existuje pravdepodobnosť ich asociácie na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, pričom bral do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky ochranných známok, resp. označení.

So záverom žalobcu o dominantnosti slovného prvku „F.“ a „F.“ nesúhlasí, pretože posúdiť podobnosť na základe prevládajúceho (dominantného) prvku tak, ako to robí žalobca by bolo možné len vtedy, ak by všetky ostatné prvky ochrannej známky boli zanedbateľné (napr. rozsudky Súdneho dvora Európskej únie C-193/06 P, C-334/05 P). Žalovaný nepovažuje žiadny z prvkov napadnutej ochrannej známky, resp. starších ochranných známok (obrazový alebo slovný prvok, resp. časť slovného prvku) za zanedbateľný, resp. prevládajúci. Pri posudzovaní podobnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známok žalobcu vychádzal z celkového dojmu, ktorý vytvára napadnutá ochranná známka a staršie ochranné známky žalobcu. Slovný prvok „F.“, resp. „S. F.“, aj prvok „F.“ sú prvkami opisnými (poukazujú na zemepisný pôvod tovarov), tzn. sú prvkami s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Vo všeobecnosti spotrebiteľská verejnosť nepovažuje takýto prvok (opisný s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou) za rozlišujúci a dominantný prvok v celkovom dojme, ktorý kombinovaná ochranná známka vytvára (napr. rozsudky Súdneho dvora Európskej únie T-129/01, T-135/04, T-434/05). Napadnutá ochranná známka, ako aj staršie známky žalobcu sú známkami do V. miery opisnými (poukazujúcimi na zemepisný pôvod tovarov), tzn. majú iba nízku vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k označovaným tovarom.

Pri vizuálnom porovnaní kombinovaných označení, resp. ochranných známok nemožno vyzdvihnúť len skutočnosť, aké prvky sú v ochranných známkach použité (predovšetkým, ak ide o prvky opisné s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou), ale rozhodujúce

bude ich prevedenie (napr. grafika, farebnosť) a ich vzájomné usporiadanie, ktoré ovplyvní celkový vizuálny dojem, ktorý ochranná známka v mysli spotrebiteľa zanechá. Vzhľadom na to, že celkový vizuálny vnem vyvolaný napadnutou ochrannou známkou je podľa žalovaného odlišný od celkového vizuálneho vnemu vyvolaného staršími ochrannými známkami, je dôvodné považovať predmetné ochranné známky za vizuálne rozdielne.

Pri fonetickom hľadisku je predmetom posúdenia výslovnosť porovnávaných označení, ktorá zahŕňa v zásade všetky slovné prvky daných označení s výnimkou prípadov, ak sú označenia príliš dlhé a pri ich výslovnosti bude dochádzať ku skracovaniu. V súlade s uvedeným je dôvodné predpokladať, že pri reprodukcii kolíznych ochranných znáмок zaznejú všetky slovné prvky, ktoré sú v nich obsiahnuté (tzn. „S. F.“, „F.“, „F. L.“).

V posudzovanom prípade ide o kolíziu kombinovanej ochrannej známky „S. F.“ a kombinovaných ochranných znáмок „F.“ a „F. L.“, kde podobnosť len zo sémantického hľadiska nemôže byť dostatočná pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny, a to najmä s ohľadom na fakt, že ide o ochranné známky opisné, bez výraznej rozlišovacej spôsobilosti (rozsudok Súdneho dvora Európskej únie C-251/95).

„Vžitosť ochrannej známky“ musí byť účastníkom konania preukázaná; jej existenciu nie je možné len predpokladať, resp. vyvodzovať iba z tvrdení navrhovateľa. Tvrdenia žalobcu o vysokom stupni rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky „F.“, resp. o jej dobrom mene sú bezvýznamné, keďže žalobca v konaní pred žalovaným neunesol dôkazné bremeno a tieto svoje tvrdenia nepreukázal.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ďalej len „O.s.p.“) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní (§ 212 ods. 1 O.s.p., § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p.), postupom podľa § 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p. a po tom, ako bolo verejné vyhlásenie rozsudku oznámené na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky [www.nsud.sk](http://www.nsud.sk) najmenej päť dní pred jeho vyhlásením, rozsudok verejne vyhlásil (§ 156 ods. 1, 3 O.s.p.).

V prvom rade je potrebné uviesť, že z predloženého spisového materiálu a výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 262/L, najvyšší súd zistil, že ďalší účastník konania R., a.s. „v likvidácii“, so sídlom V. S., IČO: X., bol v priebehu odvolacieho konania, a to dňa 22.07.2011, v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka vymazaný z obchodného registra bez právneho nástupníctva a z toho dôvodu už v odvolacom konaní s ním nekonal.

Ďalej z obsahu administratívneho a súdneho spisu najvyšší súd zistil, že žalobca je majiteľom ochranných znáмок (namietané ochranné známky):

- kombinovanej ochrannej známky č. 179918 „F.“ s právom prednosti od 03.04.1997 zapísanej pre tovary „minerálne vody“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 204382 „F. L.“ s právom prednosti od 30.07.2002 zapísanej pre tovary „minerálne vody (nápoje), stolové vody“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „S. F.“ bola podaná dňa 26.03.2007 a vo Vestníku č. 9/2007 zverejnená dňa 06.09.2007. Po zverejnení prihlášky vo vestníku podal žalobca proti zápisu ochrannej známky námietky, ale pre nezaplatenie správneho poplatku žalovaný konanie o námietkach zastavil. Kombinovaná ochranná známka „S. F.“ bola dňa 13.05.2008 zapísaná do registra ochranných známok pod č. 221521 pre tovary nealkoholické nápoje v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Návrh žalobcu zo dňa 28.08.2008 na výmaz ochrannej známky č. 221521 z registra ochranných známok bol rozhodnutím č. POZ 585-2007/OZ 221521 I/35-2009 zo dňa 15.04.2009 zamietnutý a rozklad žalobcu podaný proti tomuto rozhodnutiu žalovaný napadnutým rozhodnutím č. POZ 585-2007/OZ 221521 II/155-2010 zo dňa 01.12.2010 zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Predmetom odvolacieho konania v danej veci bol rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým zamietol žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktorým bol zamietnutý návrh na výmaz ochrannej známky.

Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 55/1997 Z.z.“) *úrad vymaže z registra zhodnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre podobné tovary alebo služby, alebo zameniteľnú ochrannú známku, ak v konaní začatom na návrh majiteľa ochrannej známky so skorším právom prednosti zistí, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.*

Podľa § 3a ods. 1 zákona č. 55/1997 Z.z., *za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch nemeniacich celkový charakter označenia alebo ochrannej známky.*

Podľa § 3a ods. 2 zákona č. 55/1997 Z.z., *za zameniteľné sa považujú označenia alebo ochranné známky a za podobné sa považujú tovary alebo služby, ak taká zameniteľnosť alebo podobnosť vyvoláva nebezpečenstvo zámeny označení alebo ochranných známok, alebo tovarov, alebo služieb pochádzajúcich od rôznych osôb, alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti s označením alebo s ochrannou známkou so skorším právom prednosti vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.*

Pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia (§ 245 ods. 2 O.s.p.).

Zákonnosť napadnutého rozhodnutia správneho orgánu v danom prípade spočíva v preskúmaní zameniteľnosti ochranných známk. Posúdenie otázky zameniteľnosti ochranných známk patrí do správnej úvahy žalovaného a súd v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia (§ 245 ods. 2 O.s.p.) preskúmava iba, či takéto rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Ide o obmedzený súdny prieskum správnych rozhodnutí založených na princípoch správneho uváženia, pretože správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti správneho orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne, a práve tolerančné - úvahové pásmo, obmedzuje súd pri súdnom prieskume.

Žalobca namieta nesprávnosť hodnotenia (ne)zameniteľnosti napadnutej ochrannej známky s namietanými ochrannými známkami žalovaným, a teda žalobné námietky smerujú do úvahy správneho orgánu. V prejednávanej veci však žalobca vyvrátil správnosť východísk a záverov žalovaného, a z ním tvrdených dôvodov zistil aj súd zjavné logické rozpory v úsudku žalovaného, v dôsledku čoho žalobca preukázal vybočenie z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Zmyslom a účelom ochranných známk je rozlíšenie výrobkov a služieb rôznych výrobcov, resp. poskytovateľov služby. Základným a rozhodujúcim kritériom pre posudzovanie zameniteľnosti ochranných známk označujúcich rovnaké alebo podobné tovary alebo služby je vždy hľadisko bežného spotrebiteľa, a preto sa skúmanie zameniteľnosti musí zakladať na porovnaní známkových motívov stretávajúcich sa v označení.

Je potrebné súhlasiť s názorom žalobcu, že u spotrebiteľskej verejnosti dochádza k skracovaniu viacslovných spojení, preto napadnutá ochranná známka môže byť reprodukováná ako „F.“. Pokiaľ ide o rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/59/05-81 zo dňa 19.10.2005 (potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Sž-o-KS 142/2005 zo dňa 06.04.2006), na ktorý žalobca poukázal, v citovanom rozsudku bola konštatovaná fonetická zameniteľnosť slov „F.“ a „F.“ a zameniteľnosť slovnej ochrannej známky „F.“ s kombinovanou ochrannou známkou „F.“. Ide o takmer zhodné slová, odlišujúce sa len na konci, kde v prvom prípade napadnutej ochrannej známky je pridané posledné písmeno „n“.

Aj keď v tomto prípade je napadnutá ochranná známka kombinovaná, dominuje jej slovný prvok „F.“ vzhľadom na jej celkové grafické vyobrazenie (veľkosť a farebnosť písma slova „F.“ v porovnaní s veľkosťou a umiestnením slova „S.“). Uvedená zameniteľnosť a dominantnosť sa prejavuje aj pri celkovom hodnotení zameniteľnosti ochranných známk. Za situácie, že dominantné prvky („F.“ - „F.“) nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, bolo potrebné posúdiť otázku zameniteľnosti ochranných známk aj z hľadiska ostatných prvkov. Slovný prvok „F.“ však ani v spojitosti s ďalšími prvkami nedáva napadnutej ochrannej známke dostatočnú rozlišovaciu schopnosť, a v spojení s obrazovým prvkom obsiahnutým v napadnutej ochrannej známke (silueta pohoria podobne ako v namietaných ochranných známkach), aj keď vytvárajú obraz vizuálne odlišný od obrazu namietaných známk, pri vizuálnom vnímaní týchto ochranných známk však spotrebiteľ môže získať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti s namietanými ochrannými známkami tak, ako to uviedol žalobca, že ide o iný druh minerálnej vody od žalobcu.

Namietané ochranné známky sú u spotrebiteľov známe v spojení s minerálnou vodou a práve v súvislosti s tým, že je tu daná zameniteľnosť v dominantnom prvku a ostatné prvky

majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť, ochranné známky podľa názoru senátu vyvolávajú celkový vnem, ktorý môže viesť k zameniteľnosti ochranných známok, ako i k nebezpečenstvu vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti predmetných ochranných známok vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti.

Na podklade uvedeného odvolací súd zistil vybočenie z medzí správnej úvahy poukazujúc na to, že intenzita vnemu dominantného prvku „F.“ v spojení s obrazovým prvkom pohoria, nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, v dôsledku čoho môže vzniknúť nebezpečenstvo mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti napadnutej ochrannej známky s namietanými ochrannými známkami.

Z týchto dôvodov dospel senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k záveru, že napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23 S/12/2011-60 zo dňa 20.04.2011 zmení (§ 250ja ods. 3 O.s.p.) a zruší rozhodnutie žalovaného, ako i prvostupňové rozhodnutie a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie, aby v novom rozhodnutí zohľadnil i právny názor odvolacieho súdu.

O trovách konania rozhodol odvolací súd podľa § 250k ods. 1 veta prvá O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1, 2 O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak, že žalobcovi, ktorý mal úspech v konaní priznal na náhradu iné trovy konania vo výške **132 €**, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za žalobu 66 € a za podané odvolanie 66 €. Ďalej bola právnenému zástupcovi žalobcu priznaná náhrada trov právneho zastúpenia za štyri úkony právnej služby podľa predloženej špecifikácie.

Za prevzatie zastúpenia zo dňa 03.02.2011 vo výške **61,41 €**. Správne mala patriť žalobcovi náhrada za tento úkon vo výške 123,50 €, vypočítaná podľa § 11 ods. 4 v spojení s § 14 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhláška č. 655/2004 Z.z.), podľa ktorých je základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby vo výške 1/6 výpočtového základu vo veciach zastupovania v konaniach podľa piatej časti O.s.p. Výpočtový základ v roku 2011 predstavoval 741 €. Ďalej mu bol priznaný režijný paušál v sume **7,41 €**.

Za žalobu zo dňa 07.02.2011 vo výške **61,41 €** (správne malo byť 123,50 € podľa § 11 ods. 4 v spojení s § 14 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) a režijný paušál **7,41 €**.

Za účasť na pojednávaní dňa 20.04.2011 na krajskom súde vo výške **61,41 €** (správne malo byť 123,50 € podľa § 11 ods. 4 v spojení s § 14 ods. 1 písm. c/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) a režijný paušál vo výške **7,41 €**.

Za podanie odvolania zo dňa 21.06.2011 vo výške **61,41 €** (správne malo byť 123,50 € podľa § 11 ods. 4 v spojení s § 14 ods. 1 písm. e/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z.) a režijný paušál vo výške **7,41 €**. Dokopy za uvedené štyri úkony právnej služby to predstavuje sumu **275,28 €**.

Keďže právny zástupca žalobcu špecifikoval náhradu trov právneho zastúpenia v menšej výške, ako by mu mala patriť podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z., súd mohol priznať náhradu trov právneho zastúpenia len v rozsahu, ako bola uplatnená (§ 151 ods. 1 O.s.p.).

Ďalej bola právnenmu zástupcovi žalobcu, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) priznaná uplatnená DPH zo základu **275,28 €** podľa § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. vo výške 20 % v sume **55,04 €**.

Celkom boli žalobcovi priznané na náhradu *tieto trovy konania*: 66 € + 66 € + 330,32 € = 462,32 €, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu č. X. vedený v T. B., a.s.,.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol pomerom hlasov členov senátu 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

**P o u ě n i e** : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok **nie je** prípustný.

V Bratislave dňa 03. júla 2012

**JUDr. Jana Z E M K O V Á PhD.**  
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia:  
Emília Čičková