

Najvyšší súd
Slovenskej republiky



ROZSUDOK

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej, v právnej veci žalobcu: **S. s.r.o., Z.**, zastúpený *advokátom* JUDr. E., Advokátska kancelária v B, Z., proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, J. Švermu č. 43, Banská Bystrica, za účasti S., zastúpený Mgr. K., advokátkou a patentovou zástupkyňou, B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 26. februára 2009, č. POZ 139-2005 II/21-2009, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S 33/2009-95 zo dňa 30. septembra 2009, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 23S 33/2009-95 zo dňa 30. septembra 2009 **p o t v r d z u j e**.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania v sume 146,19 € do rúk jeho právneho zástupcu JUDr. E. v lehote troch dní.

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým rozsudkom rozhodnutie žalovaného uvedené v záhlaví tohto rozhodnutia ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. POZ 139-2005 N/38-2007/Zach zo dňa 8.2.2007 podľa § 250j ods. 2, písm. a/ O.s.p. zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 281,76 € do troch dní na účet jeho právneho zástupcu.

Z odôvodnenia uvedeného rozsudku vyplýva, že krajský súd v danej veci z predloženého administratívneho spisu žalovaného mal preukázané, že žalovaný správny orgán preskúmaným rozhodnutím zamietol rozklad žalobcu proti rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu Úradu priemyselného vlastníctva SR POZ 139-2005N/38-2007/Zach zo dňa 8.2.2007 a uvedené rozhodnutie potvrdil; týmto rozhodnutím bolo podľa § 11 ods. 2, písm. a/ zákona č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon

o ochranných známkach“) v platnom znení vyhovie námietkam proti zápisu ochrannej známky a prihláška kombinovanej ochrannej známky „S.“ bola zamietnutá.

Krajský súd pri posudzovaní rozhodnutia správneho orgánu, ktorým sa vyhovel námietkam namietateľa S. proti zápisu označenia do registra ochranných známok prihlasovateľa S. s.r.o. Č. z hľadiska argumentov vyslovených v oboch rozhodnutiach správnych orgánov ako i z hľadiska argumentov uvedených v žalobe žalobcu, vychádzal zo skutkových zistení a ustáleného skutkového stavu, ktorý v zásade medzi účastníkmi nebol sporný.

Poukázal na to, že na úspešné uplatnenie námietok z dôvodu § 4 ods. 1 písm. a/ zákona o ochranných známkach musia byť splnené dve zákonné podmienky a to zameniteľnosť porovnávaných označení a zhodnosť alebo podobnosť tovarov splnené zároveň. Konštatoval, že sám prvostupňový správny orgán v odôvodnení uviedol, že vo vizuálnom vyobrazení porovnávaných označení je dostatočný rozdiel na skonštatovanie skutočností, že vizuálny vnem je natoľko rozdielny a dostatočný, aby nedochádzalo k zámene týchto označení u spotrebiteľov aj v prípade ich použitia na rovnakých tovaroch a službách. Krajský súd sa stotožnil s tvrdením žalobcu, že už samotná namietaná ochranná známka S. má veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pretože jej význam ako bezpečnosť pochádzajúci z latinčiny je všeobecne v spoločnosti známy, s poukazom na to, že táto nízka rozlišovacia schopnosť je dôležitá pri posudzovaní oboch označení zo všetkých hľadísk a má svoju právnu relevanciu, najmä je to dôležité pri posudzovaní tzv. dominantných a rozlišovacích prvkov sporných označení. Považoval za nesporné, že pri vizuálnom porovnaní nie je možné konštatovať zameniteľnosť prihlasovaného označenia S. a namietanej slovnej ochrannej známky S., keďže prihlasované označenie pozostáva z dominantného obrazového prvku a zo štylizovaného nápisu, zatiaľ čo namietaná ochranná známka pozostáva len zo samotného slova napísaného štandardným veľkým tlačovým písmom. Podľa názoru krajského súdu ide v prípade prihlasovaného označenia o významný dominantný prvok, ktorý u spotrebiteľskej verejnosti bude z hľadiska jej vnímavosti a pamäte dominantný. Nesúhlasil s tvrdením žalovaného, že aj keď je obrazový prvok v prihlásenom označení umiestnený pred slovným prvkom a ovplyvní jeho vizuálny vnem, nedokáže zabrániť vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a namietanej ochrannej známky práve pre výraznú podobnosť ich slovných prvkov.

Krajský súd dospel k záveru, že aj posúdenie sémantického hľadiska žalovaným nie je celkom adekvátne a postráda vnútornú logiku uvedených argumentov, s poukazom na to, že sémantické hľadisko znamená, že treba hľadať rozdielnosť alebo podobnosť z hľadiska významového a nie z hľadiska slovotvorného. Súhlasil s tvrdením žalobcu, že ak by to platilo, namietateľ by sa mohol úspešne domáhať svojho nároku namietateľ prihlasovanú známku voči každému, kto používa označenie obsahujúce slovotvorný tvar „S.“, čo nemôže platiť a ani v skutočnosti neplatí, pretože je známe, že tento slovotvorný základ je použitý vo viacerých existujúcich a platných označeniach ochranných známok. Krajský súd považoval za nesporné, že S. je zložený tvar pozostávajúci zo slovotvorného základu latinského slova S. a to „S.“ a príponou „L.“, čo sú začiatkové písmená a priezviská L., teda označenie mena majiteľov žalobcu, ale v zásade nič neznamená, ide v skutočnosti len o fantazijné označenie a preto nemá žiaden význam, a preto tvrdenie o podobnosti z hľadiska sémantického z prevahy tejto podobnosti je neodôvodnené a predčasné.

Krajský súd sa stotožnil s názorom žalovaného pokiaľ ide o hodnotenie fonetického hľadiska. Uviedol, že istá rozdielnosť vo vyslovení oboch označení vzhľadom na rozdiel medzi spoluhláskou „T“ a „L“, ktoré rozlišujú tieto označenia síce je tak, ako tvrdí žalobca, avšak v celkovom dojme a vyznení tohto hľadiska sa stotožňuje s právnym názorom žalovaného.

Krajský súd ďalej konštatoval, že pri hodnotení celkového dojmu pri rozbere týchto jednotlivých prvkov sa javí, že prvky spôsobujúce rozdielnosť oboch označení,

sú prevládajúce a to najmä po zvážení ďalšieho kritéria, akým je relevantná verejnosť. Stotožnil sa s argumentáciou žalobcu, zastávajúc rovnaký názor, že tovary a služby, pre ktoré sa prihlasované označenie žiadalo zapísať, majú svoj nesporne špecifický charakter, že v danom prípade nejde o tovar alebo služby každodennej spotreby, s prihliadnutím na argumentáciu, že v rámci tried týchto tovarov a služieb, možno nájsť i také, ktoré majú charakter jednoduchých tovarov alebo služieb vo forme rôznych propagačných materiálov, letákov atď., čo však nič nemení na skutočnosti, že hlavný charakter všetkých týchto tovarov a služieb je zameraný na poskytovanie bezpečnosti, dodávku, výrobu alebo inú distribúciu vysoko technických zariadení, sofistikovanú činnosť pri sledovaní, pri výkone rôznych detektívnych služieb atď., čo odôvodňuje záver, že tzv. relevantná spotrebiteľská verejnosť bude charakterizovaná inými kritériami ako bežná spotrebiteľská verejnosť zaujímajúca sa o bežný spotrebiteľský tovar a službu. Mal za to, že možno teda dôvodne očakávať, že táto cieľová skupina spotrebiteľov sa bude pri výbere predmetného druhu tovarov a služieb správať a konať inak, než je charakteristické pri bežnom spotrebiteľskom tovare.

Krajský súd súčasne poukázal na to, že argumenty žalobcu i právne posúdenie súdu v uvedenej veci má dostatok opory v príslušnej judikatúre súdu prvého stupňa ES ako aj samotného žalovaného.

Napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie podľa § 250j ods. 2, písm. a/ O.s.p.

Rozhodnutie o náhrade trov konania krajský súd odôvodnil v zmysle § 250k ods. 1 O.s.p.. Žalobcovi priznal náhradu trov konania, pretože bol v konaní úspešný.

Proti rozsudku krajského súdu sa v zákonnej lehote odvolal žalovaný. Žiadal, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok krajského súdu zmenil a žalobu zamietol. Vytýkal súdu prvého stupňa, že vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesúhlasil s jeho právnym názorom. Namietal, že pokiaľ pre súd prvého stupňa v predmetnej právnej veci bola významná skutočnosť, že namietaná ochranná známka má nízku rozlišovaciu spôsobilosť, poukazuje na rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES a Súdneho dvora vo veci T-7/04, z ktorého vyplýva, že nebezpečenstvo zámény môže existovať aj v prípade staršej ochrannej známky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou, najmä z dôvodu podobnosti označení tovarov a služieb, ako aj, že posúdenie podobnosti dvoch ochranných známok nemožno obmedziť len na zohľadnenie jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a na jej porovnanie s inou ochrannou známkou, naopak porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním ochranných známok každej ako celku, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac zložiek, s tým, že posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné. Dôvodil, že v kontexte s uvedeným názorom Súdu prvého stupňa neobstojí právny názor krajského súdu, keď konštatoval v súvislosti s posudzovaním vizuálnej podobnosti namietanej ochrannej známky a prihláseného označenia, vzhľadom na nízku rozlišovaciu spôsobilosť namietanej ochrannej známky a existenciu obrazového prvku v prihlásenom označení, že tvrdenie žalovaného o vizuálnej podobnosti porovnávaných označení je ťažko akceptovateľné. Vytýkal súdu prvého stupňa, že pokiaľ obrazový prvok prihláseného označenia sám vyhodnotil ako „významný dominantný prvok“, otázka posúdenia, ktorý prvok ochrannej známky je dominantným prvkom, je otázkou odbornou a nie právnou a teda jej hodnotenie nepatrí do kompetencie súdu. Poukázal na to, že aj ochranná známka s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou má vizuálnu vlastnosť, ktorú nemožno opomínať a pri hodnotení vizuálnej podobnosti je potrebné uskutočniť aj vizuálny rozbor takejto ochrannej známky. Tvrdil, že v správnom konaní bola vizuálna podobnosť namietanej ochrannej známky a prihláseného označenia vyhodnotená správne so zohľadnením

oboch označení ako celkov, keď správny orgán napriek nižšej rozlišovacej spôsobilosti namietanej ochrannej známky zohľadnil aj jej vizuálnu vlastnosť a prihlásené označenie porovnal komplexne, teda aj so zohľadnením slovného prvku, ktorý je len v mierne štylizovanom písme a ktorý má rovnaký počet hlások ako namietaná ochranná známka. Taktiež nesúhlasil s názorom súdu prvého stupňa týkajúceho sa posúdenia sémantickej podobnosti namietanej ochrannej známky a prihláseného označenia. Poukázal na to, že u spotrebiteľa môže evokovať určitý význam aj slovný prvok ochrannej známky, ktorý sám o sebe síce význam nemá, ale obsahuje slovotvorný základ slovný kmeň), ktorého význam je slovenskému spotrebiteľovi dobre známy. Dôvodil, že vzhľadom na bežne používané anglické slovo „S.“ a vedomosť o význame tohto slova, je nesporné, že označenia obsahujúce slová slovný kmeň „S.“ si bude slovenský spotrebiteľ spájať s tovarmi alebo službami súvisiacimi s bezpečnosťou a keďže obe porovnávané označenia takýto slovný kmeň obsahujú, možno prijať záver, že si ich spotrebiteľ s takýmito tovarmi alebo službami bude spájať a obom označeniam bude pripisovať rovnaký význam. Vyslovil názor, že napriek skutočnosti, že niektoré z tovarov a služieb, ktoré sa viažu k porovnávaným označeniam majú špecifický význam, aj zameniteľnosť týchto označení je potrebné hodnotiť komplexne a skutočnosť, že tovary a služby viažuce sa k porovnávaným označeniam sú podobné, resp. zhodné, je právne významná, keďže konštatovanie podobnosti tovarov alebo služieb je jednou z dvoch podmienok pre prijatie záveru, že porovnávané označenia sú zameniteľné. Ďalej poukázal na to, že v predmetnej veci bola konštatovaná zhodnosť alebo podobnosť vo vzťahu k všetkým tovarom a službám, ktoré sa k porovnávaným označeniam viažu, pričom tento záver žalobca nikdy nespochybnil. Uviedol, že pokiaľ súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku konštatoval, že právne posúdenie predmetnej veci má dostatok opory v príslušnej judikatúre súdu prvého stupňa ES ako aj v rozhodnutí žalovaného, nemôže sa k tomuto tvrdeniu vyjadriť, pretože súd prvého stupňa bližšie judikatúru súdu prvého stupňa ES neuviedol.

Zúčastnená osoba sa v celom rozsahu stotožnila so skutočnosťami, ktoré uviedol žalovaný v odvolaní. Uviedol, že sú toho názoru, že kombinované označenie „S.“, ktoré je predmetom napadnutej prihlášky ochrannej známky č. X. je vizuálne, foneticky aj sémanticky zameniteľné so skoršou ochranou známkou S., ako aj, že žalovaný správne vyhodnotil zameniteľnosť označení S. a S. v dôsledku ich vizuálnej, fonetickej aj sémantickej podobnosti, ako aj zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb, pre ktoré sú označenia zapísané, resp. požadujú ochranu, s poukazom na to, že žalobca ani súd zhodnosť a podobnosť tovarov a služieb nijakým spôsobom nespochybnili. Pripojil sa k názoru žalovaného, že rozsudok súdu prvého stupňa vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci a tiež navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu v celom rozsahu zamietne.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací podľa ust. § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 10 ods. 2 preskúmal odvolaním napadnutý rozsudok krajského súdu a konanie mu predchádzajúce v zmysle ust. § 246c ods. 1 v spojení s §§ 211 a nasl. a dospel k názoru, že v danej veci odvolanie nie je dôvodné.

Predmetom odvolacieho konania v preskúmvanej veci bol rozsudok krajského súdu, ktorým súd prvého stupňa rozhodnutie žalovaného správneho orgánu ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie, ktorými rozhodnutiami bolo vyhovené námietkam proti prihlasovanému označeniu a prihláška ochrannej známky zn. spisu POZ X. bola zamietnutá, a preto odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, pričom v rámci odvolacieho konania skúmal aj napadnuté rozhodnutie žalovaného správneho orgánu

v spojení s rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa a konanie im predchádzajúce, najmä z toho pohľadu, či sa súd prvého stupňa vysporiadal so všetkými námietkami uvedenými v žalobe a z takto vymedzeného rozsahu, či správne posúdil zákonnosť a správnosť napadnutého rozhodnutia žalovaného správneho orgánu.

Odvolaací súd dáva do pozornosti, že predmetom preskúmvacieho konania v danej veci je rozhodnutie a postup žalovaného správneho orgánu, ktorým rozhodnutím správny orgán rozhodoval v konečnej platnosti o žiadosti o zápis ochrannej známky, v rámci ktorého konania súčasne rozhodoval o námietkach vznesených proti prihlásenému označeniu ochrannej známky podľa zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 ods. 1, písm. a/ zákona o ochranných známkach za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je a) zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby,

Podľa § 9 zákona o ochranných známkach po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba dotknutá z dôvodov uvedených v § 4 (ďalej len "namietateľ") podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu označenia do registra obsahujúce právne a skutkové odôvodnenie, ako aj listinné dôkazy alebo označenie listinných alebo iných dôkazov, ktoré namietateľ predloží.

Podľa § 10 ods. 1 až 5 zákona o ochranných známkach úrad preskúma, či námietky boli podané riadne a včas podľa § 9 a či je splnená podmienka povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3.

Ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 9 alebo ak namietateľ nepredloží na výzvu úradu v určenej lehote označené dôkazy alebo na výzvu úradu v určenej lehote nepreukáže splnenie podmienky povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3, úrad konanie o námietkach zastaví.

Úrad s námietkami podanými podľa § 9, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, oboznámi prihlasovateľa a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril v určenej lehote.

Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v určenej lehote podľa odseku 3 alebo ani na výzvu úradu v určenej lehote nespĺní podmienku povinného zastúpenia podľa § 34 ods. 3, úrad konanie o prihláške v rozsahu podaných námietok zastaví. Na tento následok však musí úrad prihlasovateľa vo výzve na podanie vyjadrenia upozorniť.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí namietateľovi a písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 4 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

Podľa § 11 ods. 1 až 4 zákona o ochranných známkach na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či prihlásené označenie spĺňa podmienky ustanovené na zápis do registra so zreteľom na § 4.

Ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov

a) zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené na zápis ochrannej známky do registra podľa § 4, prihlášku zamietne, alebo

b) ak nezistí existenciu dôvodov podľa § 4 alebo zistí, že namietateľ nie je osobou dotknutou podľa § 9, námietky zamietne.

Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky podľa odseku 2 písm. a) týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tie tovary alebo služby.

Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

Podľa názoru odvolacieho súdu správne orgány oboch stupňov v preskúmvanej veci nepostupovali v intenciách citovaných právnych noriem, vo veci náležite nezistili skutkový stav a zo skutkových okolností vyvodili nesprávny právny záver, z ktorých dôvodov súd prvého stupňa postupoval v súlade so zákonom, pokiaľ preskúmvané rozhodnutie žalovaného ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zrušil a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie podľa § 250j ods. 2, písm. a/ O.s.p..

Predpokladom konania a rozhodovania úradu po podaní námietok osobou dotknutou z dôvodov uvedených v § 4 zákona o ochranných známkach proti zápisu označenia do registra, v súlade s § 9, je posúdenie, či prihlásené označenie spĺňa podmienky ustanovené na zápis do registra so zreteľom na dôvodnosť alebo nedôvodnosť námietok podľa § 4. Zákonodarcia v právnej norme § 4 ods. 1, písm. a/ zákona o ochranných známkach ustanovil, že nie je možné uznať za ochrannú známku označenie, o ktorom úrad na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo je zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby. Teda povinnosťou správneho orgánu je posudzovať zhodnosť alebo zameniteľnosť označenia ochrannej známky predloženého k zápisu do registra s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, a za tým účelom posudzovať zhodné alebo rozlišovacie prvky porovnávaných ochranných známok.

Odvolací súd z predloženého spisového materiálu krajského súdu, súčasť ktorého tvoril administratívny spis zistil, že rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zo dňa 8.2.2007 č. POZ 139-2005N/38-2007/Zach bolo podľa § 11 ods. 2 písm. a/ zákona o ochranných známkach vyhovie námietkam proti zápisu ochrannej známky a prihláška kombinovanej ochrannej známky S. zn. spisu POZ X. bola zamietnutá; z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že v konaní zúčastnená osoba podala námietky proti registrácii, dôvodom ktorých bola skutočnosť že namietateľ je majiteľom priority staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. X. „S.“ a kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. X. „S.“, tvrdiac, že prihlásené označenie je zameniteľné s oboma namietanými ochrannými známkami a aj tovary a služby, pre ktoré je prihlásené, sú podľa neho rovnaké a podobné ako tovary a služby, pre ktoré sú zapísané namietané ochranné známky; podľa názoru správneho orgánu prvého stupňa námietky boli podané dôvodne a opodstatnene, z ktorých dôvodov ich uznal, konštatujúc, že slovná namietaná ochranná známka a prihlásené označenie preukazujú vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť do takej miery, že hrozí reálne nebezpečenstvo ich zámény v povedomí spotrebiteľa, ako aj na relevantnom trhu, s poukazom na to, že tovary a služby nárokované prihláseným označením sú taktiež rovnaké a podobné ako tovary a služby, pre ktoré je zaregistrovaná slovná namietaná ochranná známka.

Na základe rozkladu podaného žalobcom proti uvedenému rozhodnutiu prvostupňového správneho orgánu žalovaný správny orgán preskúmvaným rozhodnutím

č. POZ 139-2005 II/21-2009 zo dňa 26.2.2009 prvostupňové rozhodnutie podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) potvrdil a rozklad zamietol. Z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že žalovaný sa v zásade stotožnil s dôvodmi rozhodnutia prvostupňového správneho orgánu a v konaní o rozklade nezistil dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť, konštatujúc, že napadnuté rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania; pokiaľ žalobca namietal, že prvostupňový orgán nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a nesprávne posúdil objektívne známe skutočnosti, uviedol, že tvrdenia žalobcu neboli v konaní o rozklade preukázané.

Podľa názoru odvolacieho súdu žalovaný svojím postupom a rozhodnutím nevenoval dostatočnú pozornosť námietkam vznesených žalobcom v rozklade. Odvolací súd považuje za nedostačujúce konštatovanie žalovaného uvedené v odôvodnení jeho rozhodnutia, že tvrdenia žalobcu o tom, že prvostupňový správny orgán nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a nesprávne posúdil objektívne známe skutočnosti, neboli v konaní o rozklade preukázané. Napriek tomu, že zákonodarca v zákone o ochranných známkach ustanovuje, že dôkazy predkladá žiadateľ a namietateľ, správne orgány oboch stupňov nezbavuje povinnosti zistiť náležite skutkový stav (§ 32 správneho poriadku) a za tým účelom pokiaľ účastník správneho orgánu tvrdí a to aj v odvolaní, že vo veci nebol zistený skutkový stav dostatočne, ho vyzvať na predloženie dôkazov preukazujúcich dôvodnosť jeho tvrdení.

Odvolací súd zhodne s názorom súdu prvého stupňa dospel k záveru, že správne orgány nevenovali dostatočnú pozornosť pri posudzovaní dôvodnosti námietok navrhovateľa (zúčastnenej osoby) a v celom rozsahu ich uznali za opodstatnené. Žalovaný v odôvodnení svojho rozhodnutia sám konštatuje, že označenia je potrebné posudzovať ako celok, avšak z jeho postupu ako aj samotného rozhodnutia nevyplýva, že by prihlasované označenie žalobcu k zápisu do registra posudzoval ako celok pri skúmaní zhodných alebo rozlišujúcich prvkov s namietanými ochrannými známkami so skorším právom prednosti.

Pravdepodobnosť zámery prihlasovaného označenia s ochrannými známkami so skorším právom prednosti treba posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich skutočností prejednávanej veci, najmä vzájomné súvislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišovacích a prevládajúcich prvkov. V dôsledku toho je opodstatnené sa domnievať, že kombinovaná ochranná známka, ktorej jeden z prvkov je zhodný alebo podobný inej ochrannej známke, môže byť považovaná za podobnú inej ochrannej známke, len ak tento prvok je prevládajúci prvok v celkovom dojme, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka; ide o prípad, keď tento prvok prevláda v samotnom obraze tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti tak, že všetky ďalšie zložky ochrannej známky sú zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára. Toto posúdenie nemá viesť k tomu, aby sa vzala do úvahy len zložka kombinovanej ochrannej známky a porovnávala sa s inou ochrannou známkou, ale treba uskutočniť porovnanie medzi predmetnými ochrannými známkami a skúmajúc ich hodnotiť každú samostatne v rámci celku, pričom je rozhodujúci celkový dojem, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka v pamäti príslušnej verejnosti, ktorý môže prevládať nad jednou alebo

viacerými zložkami. Pri posudzovaní prevládajúceho charakteru jednej alebo viacerých zložiek kombinovanej ochrannej známky treba vziať do úvahy najmä vnútorné vlastnosti každej z týchto zložiek porovnávajúc ich s vlastnosťami zložiek iných ochranných známk, pričom je možné vziať do úvahy umiestnenie týkajúce sa rôznych zložiek vo vyobrazení kombinovanej ochrannej známky. Z uvedeného teda vyplýva, že je potrebné skúmať, aká zložka prihlasovanej ochrannej známky môže na základe svojich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností vytvoriť dojem o tejto ochrannej známke, ktorý si príslušná verejnosť uchová vo svojej pamäti tak, že jej ďalšie zložky sa javia ako zanedbateľné v tejto súvislosti. Pokiaľ je prihlasovaná ochranná známka kombinovanou ochrannou známkou s vizuálnou vlastnosťou, posúdenie celkového dojmu tejto ochrannej známky, ako aj určenie jej prípadného prevládajúceho prvku, musí byť vykonané na základe vizuálneho rozboru. (rozsudok súdu prvého stupňa ES zo dňa 15.6.2005 vo veci T-7/04).

Zo skutkových okolností v danej veci vyplýva, že pokiaľ išlo o porovnanie tovarov a služieb prihlasovanej ochrannej známky s ochrannými známkami namietateľa, medzi účastníkmi nebola sporná existencia zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb.

Pokiaľ išlo o porovnanie medzi spornými ochrannými známkami odvolací súd považuje za dôležité zdôrazniť, že prihlasovaná ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou skladajúcou sa zo slovných a obrazových prvkov, zatiaľ čo skoršia ochranná známka č. CTM X. je čisto slovnou ochrannou známkou a ďalšia namietaná skoršia ochranná známka č. CTM X. je tiež kombinovanou ochrannou známkou skladajúcou sa zo slovného prvku umiestneného v obrazovom prvku.

Odvolací súd dáva do pozornosti, že zložky prihlasovanej ochrannej známky sú: pojem „S.“ napísaný veľkým začiatočným písmenom „S“ pokračujú malými písmenami, začiatok prípony veľkým písmenom „L“ pokračujú malými písmenami, zobrazenie nápisu je čiernym písmom na bielom podklade a obrazové zobrazenie je umiestnené pred samotným nápisom pozostávajúcim z grafického vyobrazenia plných čiernych v rohoch zlomených čiar vytvárajúcich neúplný štvorec, v strede ktorého sa nachádza plný čierny kruh. Forma písma a grafické zobrazenie pred názvom označenia na základe svojich vnútorných vlastností má silnú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na ostatné zložky prihlasovanej ochrannej známky a to hlavne vzhľadom na výrazné grafické zobrazenie. Namietaná ochranná známka č. CTM X. pozostáva len zo slovného prvku a to „S.“, vyjadreného veľkými písmenami rovnakého druhu, napísané čiernou farbou na bielom podklade. Ďalšia namietaná skoršia ochranná známka č. CTM X. je tiež kombinovanou ochrannou známkou skladajúcou sa zo slovného prvku a to „S.“, vyjadreného veľkými písmenami rovnakého druhu, napísané zlatou farbou umiestneného v čiernom obdĺžniku a nad nápisom sú umiestnené tri červené plné kruhy. Správne orgány oboch stupňov nepovažovali obrazový prvok prihlasovaného označenia za zložku ovplyvňujúcu zameniteľnosť. Odvolací súd sa nemohol stotožniť s ich názorom. Tak ako súd prvého stupňa aj odvolací súd dospel k záveru, že hodnotiac celkový dojem prihlasovanej ochrannej známky porovnávajúc ho s namietanými ochrannými známkami so skorším právom prednosti, práve výrazné grafické zobrazenie umiestnené pred slovným prvkom označenia treba považovať za silný rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochrannej známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti. Podľa názoru odvolacieho súdu z hľadiska vizuálneho hodnotenia prihlasovaného označenia ochrannej známky v porovnaní s namietanými ochrannými známkami so skorším právom prednosti forma písma a výrazné grafické zobrazenie sú dostatočnými rozlišovacími zložkami prihlasovaného označenia ochrannej známky, keďže tieto zložky prevládajú v samotnom

obraze prihlasovanej ochrannej známky, ktoré si príslušná verejnosť uchováva v pamäti tak, že všetky ďalšie zložky ochrannej známky sú zanedbateľné v celkovom dojme.

Pokiaľ ide o posudzovanie prihlasovaného označenia s namietanými ochrannými známkami z hľadiska fonetického, odvolací súd taktiež súhlasí s názorom žalovaného správneho orgánu, na ktorý súčasne poukazuje.

Odvolací súd zhodne ako súd prvého stupňa však nemôže súhlasiť s názorom žalovaného správneho orgánu pokiaľ ide o posudzovanie prihlasovaného označenia a namietaných ochranných známk z hľadiska sémantického. Je nesporné, že porovnávané označenia majú v názve anglické slovo „S.“, ktorý slovný kmeň je obsiahnutý aj v množstve iných označení, vyjadrujúcich predmet činností podnikateľských subjektov zameraných na zabezpečenie rôznych foriem ochrany. Avšak rozhodujúcim kritériom je, že rozlišovacia spôsobilosť takýchto známk je podmienená pridaním ďalších prvkov. V danom prípade ďalšie prvky prihlasovanej ochrannej známky, pozostávajúce z rozdielnej prípony, inej formy písma a výrazného grafického znázornenia nachádzajúceho sa pred názvom označenia, treba považovať za také prvky, ktoré sú dostatočné na rozlíšenie prihlasovaného označenia od namietaných ochranných známk so skorším právom prednosti tak, aby nevznikla hrozba zameniteľnosti porovnávaných ochranných známk na relevantnom trhu. Pri posudzovaní predmetných označení ochranných známk z hľadiska sémantického nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že označenie namietaných ochranných známk „S.“ má v latinčine význam bezpečnosť, bezstarostnosť, ktorý význam v okruhu spotrebiteľov vzhľadom na špecifickosť tovarov a služieb poskytovaných majiteľom ochrannej známky by bolo možné predpokladať, že by mal byť známy, avšak označenie prihlasovanej ochrannej známky, majúcej rovnaký slovtvorný základ „S.“ v spojení s príponou „L.“ nie je možné považovať za také označenie, ktoré by v slovnom tvare malo nejaký význam.

Pokiaľ žalovaný v odvolaní namietal, že pre súd prvého stupňa bola významná skutočnosť, že namietaná ochranná známka má nízku rozlišovaciu spôsobilosť, odvolací súd súhlasí s argumentáciou žalovaného, ktorý svoje tvrdenia podložil právnym záverom vysloveným v rozhodnutí Súdu prvého stupňa ES vo veci T-7/04, z ktorého okrem ďalšieho vyplýva záver, že posúdenie podobných dvoch ochranných známk nemožno obmedziť len na zohľadnenie jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a na jej porovnanie s inou ochranou známkou a naopak porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním ochranných známk každej ako celku.

Súd prvého stupňa ES vo veci T-7/04 rozsudkom zo dňa 15.6.2005 rozhodol tak, že rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVHT) z 24.10.2003 sa zrušujú a mení sa tak, že odvolanie podané žalobkyňou proti ÚHVHT je dôvodné a v dôsledku toho sa námietka zamietá. Predmetom súdneho prieskumu bolo rozhodnutie ÚHVHT, ktorým ako odvolací orgán potvrdil rozhodnutie prvého stupňa, ktorým bolo vyhovené námietkam a bol zamietnutý zápis prihlasovanej ochrannej známky žalobkyne.

Vychádzajúc z právnych a skutkových záverov vyslovených v uvedenom rozsudku súdu prvého stupňa ES odvolací súd dospel k záveru, že síce žalovaný na právne závery uvedené v tomto rozsudku poukazoval, avšak v preskúmvanej veci ich aplikoval nesprávne.

Z uvedených dôvodov odvolací súd dospel k záveru, že v danej veci bol nedostatočne zistený skutkový stav, pretože žalovaný sa náležite nevyporiadal s námietkou žalobcu, že prvostupňový orgán nevychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam a súčasne, že v danej veci správne orgány oboch stupňoch nesprávne posúdili zameniteľnosť prihlasovanej ochrannej známky s ochrannými známkami so skorším právom prednosti na základe námietok uplatnených v konaní spoločnosťou S..

Vzhľadom na uvedené odvolací súd napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 250ja ods. 3 O.s.p. v spojení s § 246c ods. 1 a v spojení s § 219 ods. 1, 2 potvrdil.

Odvolací súd priznal žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania podľa § 246c ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 a s § 250k ods. 1, pretože bol v tomto konaní úspešný. Priznal mu náhradu trov tohto konania, ktoré mu vznikli právnym zastúpením za jeden úkon právnej služby - podanie vyjadrenia k odvolaniu žalovaného (115,90 € + 6,95 € + DPH).

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

V Bratislave, dňa 16. júna 2010

JUDr. Zdenka Reisenauerová, v.r.
predsedníčka senátu

Za správnosť vyhotovenia:
Peter Szimeth