

Súd: Najvyšší súd SR
Spisová značka: 2Spv/2/2018
Identifikačné číslo spisu: 6017200492
Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2021
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Benczová
Funkcia: sudca
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6017200492.1

ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobcu: POLABSKÉ MLÉKÁRNY, a.s., so sídlom Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady, Česká republika, IČ: 451 48 678, právne zastúpený.: JUDr. Tatiana Brichtová, advokátka, Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Grösslingova 6 - 8, 811 09 Bratislava proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, so sídlom Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, za účasti ďalšieho účastníka konania: NiKA, s.r.o., so sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 968 613, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č. OZ 229368/II-36-2017 z 26. mája 2017, č. OZ 229367/II-35-2017 z 26. mája 2017 a č. OZ 229366/II-34-2017 z 26. mája 2017, konajúc o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/101/2017-121 z 17. januára 2018 takto

rozhodol:

I. Najvyšší súd Slovenskej republiky kasačnú sťažnosť proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/101/2017-121 z 17. januára 2018 zamieta.

II. Účastníkom konania právo na náhradu trov kasačného konania nepriznáva.

Odôvodnenie

1. V správnych konaniach začatých podľa § 35 zák. č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach podal navrhovateľ NiKa, s.r.o. so sídlom Nová 134, Považská Bystrica (pôvodne NIKA, spol. s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava) návrhy na vyhlásenie obrazových ochranných známk č. OZ 229368, OZ 229367, OZ 229366, za neplatné, nakoľko existuje pravdepodobnosť zámeny medzi napadnutými ochrannými známkami a jeho staršou ochrannou známkou č. 201383 „TVAROHÁČIK“ na strane verejnosti vo vzťahu k dotknutým tovarom.

2. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v prvostupňovom konaní rozhodnutiami POZ 5484-2010/OZ 229368/I-89-2014 zo dňa 07.08.2014, č. OZ 229368
druh známky: obrazová
POZ 5483-2010/OZ 229367/I-88-2014 zo dňa 07.08.2014, č. OZ 229367
druh známky: obrazová

POZ 5482-2010/OZ 229366/I-87-2014 zo dňa 07.08.2014, č. OZ 229366 druh známky: obrazová

v zmysle § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach vyhlásil za neplatné uvedené ochranné známky a pre tovary „mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry; mliečne tvarohové nápoje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranné známky zostali v platnosti pre tovary v triede 5 a pre tovary „jedlé tuky; jedlé oleje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Rozhodnutia boli odôvodnené tým, že navrhovateľ staršej ochrannej známky NiKA, s.r.o. č. OZ 201383, druh známky: obrazová, je majiteľom ochrannej známky s právom prednosti od 31. augusta 2001, ktorá je zapísaná pre tovary „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. 5.

3. Z odôvodnení jednotlivých prvostupňových rozhodnutí vyplývalo, že dôvodom vyhlásenia ochranných známk v uvedenom rozsahu za neplatné bola skutočnosť, že napadnuté ochranné známky sú podobné so staršou ochrannou známkou z fonetického aj sémantického hľadiska, pričom pri hodnotení podobnosti z vizuálneho hľadiska bola konštatovaná prvostupňovým orgánom aspoň minimálna podobnosť týchto ochranných známk vyplývajúca z prítomnosti slovného prvku „TVAROHÁČEK“ v napadnutých ochranných známkach. Uvedenému slovnému prvku aj napriek nižšej miere rozlišovacej spôsobilosti nemožno uprieť vplyv na celkový dojem z napadnutých ochranných známk. Aj keď sú napadnuté ochranné známky graficky, farebne a kompozične odlišne spracované ako staršia ochranná známka, ich prvky (farebný podklad - hnedý, modrý, žltý; obrázky zvieratok - mačičky, psíka, medvedíka, logo v tvare pečate so zle čitateľnými slovnými prvkami „PM Premium Milk“) nie sú schopné potlačiť vplyv slovného prvku „TVAROHÁČEK“ na celkový dojem z napadnutých ochranných známk. Tento slovný prvok je v napadnutých ochranných známkach jediným prvkom, ktorý je pre spotrebiteľa zreteľný, čitateľný a podľa ktorého sa bude s veľkou pravdepodobnosťou aj orientovať pri výbere tovarov, pričom je takmer zhodný so slovným prvkom tvoriacim staršiu ochrannú známku. Uvedené slovné prvky a posudzované ochranné známky ako celky preto nebude spotrebiteľ schopný odlíšiť. Tovary v napadnutých ochranných známkach v triede 29 vyhodnotil prvostupňový orgán ako zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka. Pokiaľ išlo o tovary napadnutých ochranných známk „jedlé tuky, jedlé oleje“, tieto nepovažoval za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Relevantnou verejnosťou v prípade posudzovaných tovarov bola široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá výberu týchto tovarov obvykle venuje nízku mieru pozornosti, pričom slovný prvok môže vplyvať na výber tovarov tak pri detskom spotrebiteľovi, ako aj pri dospelom spotrebiteľovi, ktorý má vplyv na konečný výber tovaru. Z prvostupňových rozhodnutí vyplývalo, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny vzal úrad do úvahy nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky vo vzťahu k dotknutým tovarom.

4. Proti všetkým rozhodnutiam podal žalobca rozklady a namietal, že prvostupňový orgán nesprávne posúdil nielen vizuálnu podobnosť porovnávaných ochranných známk, ale aj ich celkovú podobnosť a následne pravdepodobnosť zámeny, ktorú založil na prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti. Podľa majiteľa nemožno zakladať pravdepodobnosť vzniku zámeny na nedištinkívnom prvku staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán ďalej nezohľadnil rozsah chránených tovarov (tvaroh a výrobky z tvarohu), ktorý nepokrýval všetky mliečne výrobky a nezohľadnil skutočnosť, že vizuálne stvárnenie staršej ochrannej známky limituje rozsah ochrany, ktorý jej podľa zákona o ochranných známkach prináleží, pretože nejde o slovnú dištinkívnu ochrannú známku požívajúcu absolútnu ochranu. Žiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutia zrušil alebo zmenil a rozhodol o zamietnutí návrhov na vyhlásenie napadnutých ochranných známk za neplatné a napadnuté ochranné známky ponechal v platnosti pre všetky tovary, pre ktoré sú zapísané.

5. Na základe rozkladov podaných proti jednotlivým rozhodnutiam predseda Úradu priemyselného vlastníctva postupom podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších

predpisov v spojení s § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach, rozklady zamietol a prvostupňové rozhodnutia potvrdil rozhodnutiami č. OZ 229368/II-36-2017 zo dňa 26.05.2017, č. OZ 229367/II-35-2017 zo dňa 26.05.2017, č. OZ 229366/II-34-2017 zo dňa 26.05.2017 prvostupňové rozhodnutia potvrdil. Pri svojom rozhodovaní dospel k záveru, že prvostupňové rozhodnutia boli výsledkom vecne správneho posúdenia a boli vydané v súlade s platnou právnou úpravou. V konaní o rozkladoch neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutia zrušiť alebo zmeniť. Nenašiel medzi spornými označeniami také odlišnosti, ktoré by mohli viesť k záveru, že medzi označeniami nehrozí nebezpečenstvo ich zámeny.

6. Samostatnými žalobami podanými na krajskom súde v Banskej Bystrici sa žalobca domáhal preskúmania

- rozhodnutia č. OZ 229368/II-36-2017 zo dňa 26.05.2017, ktorým žalovaný (rozhodnutím predsedu) potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „Úrad“) zn. POZ 5484-2010/OZ 229368/I-89-2014 zo dňa 07.08.2014, ktorým bola podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach kombinovaná ochranná známka č. 229368 „TVAROHÁČEK“ (ďalej len „1. napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary „mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry; mliečne tvarohové nápoje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranná známka zostala v platnosti pre tovary v triede 5 a pre tovary „jedlé tuky; jedlé oleje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľom 1. napadnutej ochrannej známky je žalobca, s právom prednosti od 01.07.2010. Úrad rozhodoval na návrh navrhovateľa NiKA, s.r.o., so sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica (pôvodne NIKA, spol. s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava), ktorý je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 201383 „TVAROHÁČIK“, s právom prednosti od 31.08.2001, zapísanej pre tovary „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Žaloba bola zapísaná na krajskom súde pod sp. zn. 23S/101/2017;

- rozhodnutia č. OZ 229367/II-35-2017 zo dňa 26.05.2017, ktorým žalovaný (rozhodnutím predsedu) potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu zn. POZ 5483-2010/OZ 229367/I-88-2014 zo dňa 07.08.2014, ktorým bola podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach kombinovaná ochranná známka č. 229367 „TVAROHÁČEK“ (ďalej len „2. napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary „mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry; mliečne tvarohové nápoje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranná známka zostala v platnosti pre tovary v triede 5 a pre tovary „jedlé tuky; jedlé oleje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľom 2. napadnutej ochrannej známky je žalobca, s právom prednosti od 01.07.2010. Úrad rozhodoval na návrh navrhovateľa NiKA, s.r.o., so sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica (pôvodne NIKA, spol. s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava), ktorý je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 201383 „TVAROHÁČIK“, s právom prednosti od 31.08.2001, zapísanej pre tovary „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Žaloba bola zapísaná na krajskom súde pod sp. zn. 23S/102/2017;

- rozhodnutia č. OZ 229366/II-34-2017 zo dňa 26.05.2017, ktorým žalovaný (rozhodnutím predsedu) potvrdil prvostupňové rozhodnutie Úradu zn. POZ 5482-2010/OZ 229366/I-87-2014 zo dňa 07.08.2014, ktorým bola podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach kombinovaná ochranná známka č. 229366 „TVAROHÁČEK“ (ďalej len „3. napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre tovary „mlieko a mliečne výrobky; maslo; mlieko; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); tvaroh; výrobky z tvarohu (slané i sladké); jogurty; mliekarenské výrobky; tekuté mlieka; termizované výrobky; syry; mliečne tvarohové nápoje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ochranná známka zostala v platnosti pre tovary v

triede 5 a pre tovary „jedlé tuky; jedlé oleje“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Majiteľom 3. napadnutej ochrannej známky je žalobca, s právom prednosti od 01.07.2010. Úrad rozhodoval na návrh navrhovateľa NiKA, s.r.o., so sídlom Nová 134, 017 01 Považská Bystrica (pôvodne NIKA, spol. s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava), ktorý je majiteľom slovnej ochrannej známky č. 201383 „TVAROHÁČIK“, s právom prednosti od 31.08.2001, zapísanej pre tovary „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Žaloba bola zapísaná na krajskom súde pod sp. zn. 23S/103/2017.

7. Krajský súd uznesením č. k. 23S/101/2017-67 zo dňa 11.10.2017 pristúpil k fakultatívnemu spojeniu vecí podľa § 65 ods. 1 SSP, ktoré začali na základe vyššie uvedených samostatne podaných žalôb na krajskom súde, nakoľko veci spolu skutkovo súviseli, zároveň sa týkajú aj tých istých účastníkov konania, majú za to, že takýto postup je v záujme hospodárnosti a efektívnosti konania. Spoločné konanie sa ďalej viedlo pod sp. zn. 23S/101/2017.

8. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok („SSP“) z obdobných dôvodov zamietol všetky tri žaloby žalobcu nakoľko po preskúmaní rozhodnutí dospel k záveru, že žaloby nie sú dôvodné.

9. Nepovažoval za dôvodné spochybňovanie záveru žalovaného o pravdepodobnosti zámény, nakoľko z ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z.z. súdu vyplývalo, že pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti existuje 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. Za pravdepodobnosť zámény sa považovalo aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Pravdepodobnosť zámény možno konštatovať, ak hrozí na trhu reálne nebezpečenstvo zámény označení vo vzťahu k danej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Dôležitý je celkový dojem označení, s prihliadnutím na jednotlivé vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, ako aj zhodnosť alebo podobnosť tovarov, na ktoré sa kolidujúce označenia vzťahujú.

10. Krajský súd poukázal na to, že žalobca namietal nesprávnosť vyhodnotenia pravdepodobnosti zámény napadnutých ochranných známk so staršou ochrannou známkou, teda žalobné námietky smerovali proti úvahe orgánu verejnej správy. Pri rozhodovaní, ktoré orgán verejnej správy vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmal krajský súd iba, či takéto rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom (§ 27 ods. 2 SSP). Posúdenie otázky zameniteľnosti ochranných známk patrí do správnej úvahy žalovaného, preto v prípade súdneho prieskumu išlo o obmedzený súdny prieskum rozhodnutí orgánov verejnej správy založených na princípoch správneho uváženia, pretože správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti orgánu verejnej správy v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne. V danom prípade súd pri hodnotení vstupných informácií vchádzal do správnej úvahy a výstupných informácií dospel k záveru, že rozhodnutia žalovaného nevybočili z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Žalobca síce namietal takéto pochybenie žalovaného, avšak konkrétne neuviedol v čom by toto vybočenie malo spočívať.

11. Krajský súd nezistil, že by úsudok žalovaného, ktorý vychádzal z hodnotenia riadne zistených skutkových okolností, spočíval v mylnom pochopení zákona alebo v skutkovej podstate odporujúcej spisu a zásadám logického myslenia, alebo že by bol inak chybný. Žalovaný komplexne vyhodnotil a presvedčivo odôvodnil svoj záver, reagoval na námietky, ktoré mali pre vec zásadný význam a tiež zodpovedajúcim spôsobom odôvodnil všetky skutočnosti, na základe ktorých rozklady zamietol prvostupňové rozhodnutia potvrdil.

12. Krajský súd vyhodnotil ako neopodstatnené námietky žalobcu ohľadom spochybňovania porovnania tovarov, pre ktoré boli napadnuté ochranné známky a staršia ochranná známka zapísané. Záver

žalovaného, ak posúdil ako zhodné tovary napadnutých ochranných známk „tvaroh, výrobky z tvarohu (slané a sladké); mliečne tvarohové nápoje“ s tovarmi staršej ochrannej známky „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“, považoval za správny, rovnako ako záver že za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky je potrebné považoval aj tovary „mliečne výrobky“, resp. „mliekaenské výrobky“, ktoré sú zapísané pre napadnuté ochranné známky, pretože tovary, ktoré chráni staršia ochranná známka, patria do skupiny uvedených tovarov napadnutých ochranných známk. Z odôvodnení napadnutých rozhodnutí bolo zrejmé, že žalovaný posúdil ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky len niektoré tovary napadnutej ochrannej známky, v súlade so zásadou „výraz znamená to, čo hovorí“, t.j. so Spoločným oznámením k IP Translator. Tvrdenie v žalobách o zhodnosti vo vzťahu k všetkým tovarom triedy 29 chráneným napadnutými ochrannými známkami boli nesprávne.

13. Krajský súd nezistil pochybenia žalovaného ani pri porovnávaní označení. Nepovažoval za dôvodnú najmä námietku proti záveru, že dotknuté slovné prvky v napadnutých kombinovaných označeniach sú zrejším menovateľom v komunikácii, ktorý záver žalovaný odvodil od skutkového hodnotenia prístupu spotrebiteľskej verejnosti. Súd sa stotožnil so záverom žalovaného, súladným aj so závermi Spoločného oznámenia, z ktorého vyplývalo, že samotná zhoda prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti síce obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény, pravdepodobnosť zámény však môže existovať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti, alebo majú bezvýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem porovnávaných označení je podobný. Slovný prvok, tak v napadnutých ochranných známkach, ako aj v staršej ochrannej známke, sú dominantné, pričom ostatné prvky v napadnutých ochranných známkach nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, v dôsledku čoho je celkový dojem vyvolaný týmito ochrannými známkami u spotrebiteľa podobný. Pravdepodobnosť zámény, teda, môže existovať, pretože ostatné prvky majú nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na to, že zobrazovanie zvieratiek na svietivom farebnom pozadí na podobných výrobkoch, je bežné. Aj podľa názoru súdu slovný prvok „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ je dominantným v porovnávaných označeniach, je dobre viditeľný, pričom práve tento prvok bude slúžiť na orientáciu spotrebiteľa pri výbere tovaru a nebudú nimi ostatné prvky, keďže tieto sa bežne na takomto druhu tovarov nachádzajú, t.j. najmä farebné pozadie a zobrazenie zvieratiek. Možno sa stotožniť aj s argumentáciou žalovaného, že aj detský spotrebiteľ si skôr zapamätá konkrétny tovar podľa názvu a nie podľa obrázku zvieratka, keďže tieto sa na takomto druhu tovarov bežne vyskytujú. Súd sa nestotožnil s tvrdením v žalobe, že záver žalovaného bol nepresvedčivý o tom, že spotrebiteľia sa v prípade dotknutých výrobkov tohto typu orientujú predovšetkým na slovné označenia.

14. Súd vyhodnotil, že slovný prvok TVAROHÁČIK má určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti a nestotožnil sa s tvrdením v žalobe, že nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť a samo o sebe nemôže byť pri hodnotení zameniteľnosti označení brané do úvahy. Nemožno poprieť, že názov je odvodený od slova tvaroh, a to pridaním časti „-áčik“, čím však vzniklo nové slovo, ktoré možno považovať za fantazijné, nakoľko sa jednalo o personifikáciu neživotného slovného druhu, čo nie je v slovenskej gramatike bežné. Súd súhlasil so stanoviskom žalovaného, že sa nejednalo ani o zdobneninu od slova tvaroh.

15. Súd poznamenal, že sa jednalo o súdny prieskum napadnutých rozhodnutí, kde orgán verejnej správy posudzoval, či obstojí navrhovateľom uplatnený dôvod vyhlásenia ochranných známk za neplatné v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom v konaní bol žalovaný viazaný uplatneným dôvodom a pri rozhodovaní o rozklade obsahom rozkladu, vychádzajúc z predložených a označených dôkazov navrhovateľom. Na spochybňovanie rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „TVAROHÁČIK“, teda spochybňovania platnosti staršej ochrannej známky ako takej, nebolo možné prihliadnuť. Staršia ochranná známka je platnou ochrannou známkou, čo je potrebné rešpektovať, pokiaľ nie je preukázaný opak. Preto žalovaný správne poukázal na to, že nemožno súhlasiť s tvrdením žalobcu, že slovo TVAROHÁČIK je bez rozlišovacej spôsobilosti, a ani s tým, že žalovaný pripustil de facto monopolizáciu druhového slovného označenia v prospech navrhovateľa, čo je v rozpore so zákonom o ochranných známkach.

16. Súd skonštatoval, že nezistil pochybenia ani v postupe žalovaného, resp. pri samotnom procese porovnávaní, či už tovarov alebo označení, tak, ako tvrdil žalobca. Žalovaný v konaní aplikoval

zaužívané zásady, rešpektoval závery Spoločného oznámenia, v zmysle ktorého, ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, je potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov. Zohľadnený bol aj kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami, môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

17. Pokiaľ žalobca v žalobe tvrdil, že pri posúdení pravdepodobnosti zámény, bolo potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich prvkov na celkový dojem označení, keďže sa porovnávané označenia zhodovali v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, súd zastával názor, že žalovaný takto postupoval a zameril sa práve na posudzovanie vplyvu nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Z prvostupňového rozhodnutia, ako aj druhostupňového rozhodnutia, je zrejмый záver z posúdenia nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. To, že žalobca sa so záverom, k akému dospel žalovaný nestotožnil, neznamená, že vplyv nezhodujúcich sa prvkov nebol posudzovaný. Výsledkom ich posúdenia bol záver, že tieto ďalšie prvky majú nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, t.j. nie sú schopné vylúčiť pravdepodobnosť zámény vzhľadom na celkový dojem vyvolaný týmito ochrannými známkami u spotrebiteľa. Nebolo možné poprieť odlišný vizuálny vnem napadnutých ochranných známk v porovnaní so staršou ochrannou známkou, avšak s prihliadnutím na slovný prvok, ktorý bol dominantný, tak v napadnutých ochranných známkach, ako aj v staršej ochrannej známke, s prihliadnutím na zhodnosť a podobnosť tovarov, existuje pravdepodobnosť zámény označení, t.j. spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od toho istého podnikateľa, alebo od ekonomiky prepojených podnikateľov. Súd považoval za významné aj to, že slovný prvok „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ je mutáciou toho istého slova v českom a slovenskom jazyku. Mohla by vzniknúť mylná predstava, že majiteľ staršej ochrannej známky rozširuje známkový rad vytvorením ďalších kombinovaných ochranných známk pre český trh.

18. Krajský súd sa stotožnil so žalovaným, že argumentácia žalobcu bola nepresvedčivá, najmä, pokiaľ žalobca tvrdil, že slovný prvok TVAROHÁČIK v staršej ochrannej známke nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pričom sám si vytvoril ochranné známky s takýmto slovným prvkom v českej mutácii. Svedčí o tom aj obsah námietok, ktoré uplatnil žalobca voči prihláškam kombinovaných ochranných známk ďalšieho účastníka konania, o ktorých v súčasnosti na Úrade priemyselného vlastníctva prebiehajú námietkové konania POZ 215-2015 a POZ 216-2015.

19. Krajský súd v zhode so stanoviskom žalovaného dospel k záveru, že napadnuté ochranné známky, v ktorých ostatné prvky (okrem dominantného slovného prvku „TVAROHÁČEK“), obrázky zvieratiek na farebnom pozadí a označenie „PM Premium Milk“ nemenia celkovú rozlišovaciu spôsobilosť označenia voči staršej ochrannej známke. Pridané ostatné prvky by nezabránili nebezpečenstvu mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti týchto označení, pretože spotrebiteľia by sa mohli domnievať, že ide len o obmenu (doplnenie) označenia, ktoré je používané na tovaroch pochádzajúcich od toho istého podnikateľa. Pri porovnaní staršej ochrannej známky a napadnutých ochranných známk zo všetkých troch hľadísk, a to z vizuálneho, fonetického a sémantického, je tu vysoké nebezpečenstvo zámény napadnutých ochranných známk so staršou ochrannou známkou, predovšetkým v dôsledku slovného prvku „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“, keďže ostatné prvky majú nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na to, že zobrazovanie zvieratiek na rovnakom tovare je bežné. Nemusí ísť pritom o nutné nebezpečenstvo, že si spotrebiteľ výrobky zamení, stačí, ak existuje nebezpečenstvo vzniku mylnej domnienky u spotrebiteľov o vzájomnej spojitosti týchto známk, na základe ktorej by si mohol spotrebiteľ myslieť, že výrobky označené týmito známkami pochádzajú od rovnakého podnikateľa, eventuálne od ekonomicky prepojených podnikateľov. Toto nebezpečenstvo je v danom prípade, vzhľadom na veľmi podobné, resp. zhodné tovary, pre ktoré sú posudzované ochranné známky zaregistrované, ešte vyššie.

20. Pokiaľ žalobca poukazoval na rozdielnu rozhodovaciu prax úradu, resp. na iné rozhodnutia súdov, k tomuto súd poznamenáva, že každé konanie o ochranných známkach má svoje osobitosti a nemožno mechanicky preberať závery, ktoré boli prijaté za iných situácií, než je to v predmetnej veci. Posudzovanie pravdepodobnosti zámény vychádza z porovnávania tovarov a porovnávania označení,

pričom pre každé z tohto porovnávaní platia osobitné kritériá, ktoré je potrebné zohľadňovať, a to osobitne, ako aj vo vzájomných súvislostiach, čo spôsobuje rozmanitosť a špecifickosť posudzovania kolidujúcich označení.

21. Žalobca napadol rozsudok krajského súdu kasačnou sťažnosťou z dôvodu v zmysle § 440 ods. 1 písm. g) SSP, tým že krajský súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci a navrhol aby najvyšší súd rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutia žalovaného zruší a vec vráti žalovanému na ďalšie konanie alternatívne rozsudok krajského súdu zruší a vec vráti krajskému súdu na ďalšie konanie.

22. V námietke pod písmenom A/ spochybnil správnosť posúdenia pravdepodobnosti zámery označení s ohľadom posúdenia podrobnosti/zhodnosti tovarov vykonaného krajským súdom. Žalobca napádal závery týkajúce sa porovnania tovarov a služieb, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku na jednej strane a napadnuté ochranné známky na druhej strane a poukázal na údajne nesprávne závery žalovaného, keď žalovaný v druhostupňových rozhodnutiach uviedol, že tovary „mliečne výrobky“ resp. „mliekaenské výrobky“, ktoré sú zapísané pre napadnuté ochranné známky sú zhodné s tovarom „tvaroh a výrobky z tovaru“, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku. Žalobca poukázal na Spoločné oznámenie o vykonaní rozsudku IP Translator a závery z neho plynúce a tvrdil, že žalovaný neaplikoval závery plynúce z tohto oznámenia správne.

23. V námietke pod písmenom B/ uviedol, že sa krajský súd nesprávne vysporiadal s posúdením správnej úvahy vykonanej žalovaným a nesprávne posúdil možnosť pravdepodobnosti zámery. Nesúhlasil s hodnotením súdu, že žalovaný pri hodnotení pravdepodobnosti zámery nerešpektoval zásadu materiálne rovnosti, keď rešpektoval kontinuitu práva a rozhodovania. Žalobca uviedol, že orgán štátnej správy by mal prihliadať na to, či k aplikovanému právnomu ustanoveniu pripúšťajúcemu úvahu nevydal nadriadený orgán internú smernicu alebo pokyn, ktoré musia orgány štátnej správy v rámci svojej hierarchickej podriadenosti rešpektovať.

24. V námietke pod písmenom C/ kasačnej sťažnosti poukázal na to, že krajský súd nesprávne posúdil zameniteľnosť označení, keď sa stotožnil so závermi žalovaného ohľadne skutkového hodnotenia prístupu spotrebiteľov pri porovnávaní označení a súhlasil s existenciou pravdepodobnosti zámery označení vzhľadom na to, že zobrazenie zvieratiek na podobných výrobkoch je bežné, a teda ide o prvky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti a napriek odlišnému vizuálnemu vnemu mal za to, že v dôsledku slovného prvku, ktorý považoval za dominantný, existuje pravdepodobnosť zámery označení ako aj nebezpečenstvo vzniku mylnej domnienky u spotrebiteľov o vzájomnej spojitosti týchto známk.

25. V námietke pod písmenom D/ uviedol, že krajský súd nesprávne pochopil a vyhodnotil argumentáciu žalobcu pokiaľ išlo o rozhodovaciu prax žalovaného ako aj iných úradov či súdov, na ktoré žalobca poukazoval s tým, že nemožno mechanicky preberať závery iných rozhodnutí prijatých za iných situácií. Žalobca poukázal na údajné pochybenie súdu, ktorých sa mal dopustiť v súvislosti so samotným posúdením zameniteľnosti označení resp. v tom nezistil pochybenia žalovaného pri hodnotení pravdepodobnosti zámery. Nesúhlasil s názorom súdu ani žalovaného ohľadom charakteru slovného prvku „TVAROHÁČIK“ a vplyvu ďalších prvkov porovnávaných ochranných známk na záver pravdepodobnosti zámery. V súvislosti s týmito pochybeniami žalovaného žalobca poukázal na množstvo iných konaní pre úradom, ktorými podporil svoju argumentáciu uvedenú nielen v týchto častiach kasačnej sťažnosti, ale aj ktorá sa týkala správnej úvahy žalovaného a údajného vybočenia z jeho rozhodovacej praxe.

26. Žalovaný sa ku kasačnej sťažnosti vyjadril podaním zo dňa 18.05.2018 a navrhol aby najvyšší súd kasačnú sťažnosť žalobcu zamietol a nepriznal náhradu trov konania. Žalovaný poukázal na problematiku otázky, ktorú riešilo Spoločné oznámenie o vykonaní rozsudku IP Translator. Zdôraznil, že tovary ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku t.j. tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29, sú identifikované dostatočne presne a jasne, a preto nie sú pochybnosti, ktorým tovarom sa poskytuje ochrana. Z takto zapísaného zoznamu tovarov je potrebné vychádzať pri posudzovaní otázky podobnosti a zhodnosti

tovarov prihlásených pre napadnuté ochranné známky. Tovary zapísané pre napadnuté ochranné známky „mlieko a mliečne výrobky“ sú tovarmi, ktoré sú uvedené v názve triedy 29, ale zároveň ide o tovary, ktoré sa nachádzajú v rámci tovarov uvedených v zozname pod názvom tejto triedy, a teda ide o dostatočne jasné a presné uvedenie tovarov. Žalovaný uviedol, že pre staršiu ochrannú známku má byť pre tvaroh a výrobky z tvarohu poskytnutá ochrana, keďže ide o jasne a presne identifikované tovary. Spoločné oznámenie o vykonaní rozsudku IP Translator nerieši otázku porovnávania tovarov a služieb a zásady posudzovania ich podobnosti či zhodnosti.

27. Žalovaný k námietke, že sa krajský súd nesprávne vysporiadal s posúdením správnej úvahy vykonanej žalovaným a nesprávne posúdil možnosť pravdepodobnosti zámeny, poukázal na Spoločné oznámenie, ktorého závery rešpektoval, ale mal za to, že Spoločné oznámenie poskytuje známkovým úradom len rámec a určité vodítko ako postupovať v konaniach v prípade označení, ktoré obsahujú prvky bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Spoločné oznámenie nemôže dať konkrétne odpovede vo vzťahu k všetkým individuálnym konaniam na všetkých známkových úradoch v EÚ.

28. Žalovaný poukázal na rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 24S/256/2013 z 13. februára 2014, z ktorého citácie mal za zrejmé, že neustále dovolávanie sa žalobcu na iné rozhodnutia úradu prípadne aj iných známkových úradov, ktoré má svedčiť o tom, že žalovaný v tejto veci zjavne vybočil z ustálenej praxe nijako nesvedčí v prospech záveru, že napadnuté druhostupňové rozhodnutia úradu boli nezákonné.

29. Žalovaný sa vyjadril k charakteru slovného prvku TVAROHÁČIK že naznačuje vlastnosti chránených tovarov, stále ide o taký tvar slova, ktorý nie je vo vzťahu k tovarom priamo opisný a preto mu bolo potrebné priznať určitú, aj keď nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Táto rozlišovacia schopnosť staršej ochrannej známky nevyplýva z jej farby, písma či grafickej úpravy ale je daná slovom, ktoré je nové, vzniklo spôsobom, keď k slovu tvaroh bola pridaná netypická koncovka, v dôsledku čoho bolo slovo „tvaroh“ personifikované. V súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou staršej ochrannej známky „TVAROHÁČEK“ doplnil, že jej rozlišovaciu spôsobilosť (a ani rozlišovaciu spôsobilosť samotného slova) nemožno spochybňovať v správnom konaní, ktoré je predmetom súdneho prieskumu a ani v súdom konaní a to vzhľadom na to, že ide o platnú ochrannú známku.

30. Žalovaný zotrval na názore, že spotrebiteľ sa pri výbere tovarov, pre ktoré sú sporné ochranné známky zapísané, orientuje podľa slovných prvkov a venuje viac pozornosť názvu výrobku t.j. TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK ako obrázku zvieratka. Ak označenie pozostáva zo slovnej a obrazovej zložky, slovná zložka má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazová zložka.

31. K množstvu rozhodnutí, na ktoré žalobca poukázal v kasačnej sťažnosti žalovaný uviedol, že takýto spôsob argumentácie zvolil žalobca už v správnom konaní. Žalovaný mal za to, že nie je jeho úlohou v každom individuálnom konaní informovať účastníkov konania prečo v iných rozhodnutiach a najmä za iných skutkových okolností rozhodol určitým spôsobom, ale aj úlohou žalovaného presvedčivo, s poukazom na príslušnú právnu úpravu a so zohľadnením individualít prípadu, odôvodniť konkrétne rozhodnutie.

32. Ďalej uviedol, že sám žalobca uznal, že si uvedomuje nedostatok rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „TVAROHÁČEK“ a sám nikdy nežiadal o zápis čisto slovnej ochrannej známky. V Českej republike má zapísanú staršiu ochrannú známku s týmto slovným prvkom v porovnaní so staršou ochrannou známkou - slovenskou, ktorá je rozhodná v tomto prípade. Žalobca sa nikdy nepokúšal zaregistrovať si slovný prvok „TVAROHÁČEK“ len vo forme slovnej ochrannej známky. Žalovanému nebol známy účel tejto námietky, keďže nepoukazuje na nezákonnosť napadnutých druhostupňových rozhodnutí a ani na pochybenie súdu.

33. Najvyšší súd Slovenskej republiky konajúci ako kasačný súd (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal napadnutý rozsudok, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v medziach dôvodov podanej kasačnej

sťažnosti v zmysle § 440 SSP, kasačnú sťažnosť prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 455 SSP), keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne 5 dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk (§ 137 ods. 2 a 3 SSP) a kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú podľa § 461 SSP zamietol.

34. Predmetom kasačného konania bolo rozhodnutie krajského súdu, ktorým boli zamietnuté žaloby spochybňujúce zákonosť rozhodnutí o výmaze zapísaných ochranných známkach žalobcu pre zameniteľnosť so staršou ochrannou známkou majiteľa ochrannej známky NiKA s.r.o. Podstatný pre celé konanie bol záver o zameniteľnosti tovarov označovaných predmetnými ochrannými známkami.

35. Pre rozhodnutie vo veci je podstatná nasledovná právna úprava:

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z.z o ochranných známkach; na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z o ochranných známkach; úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z.z o ochranných známkach; úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z.z o ochranných známkach; označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z.z o ochranných známkach; na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z.z o ochranných známkach; ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

36. Predmetom porovnania je na strane novších ochranných známkok :

- kombinované označenie obsahujúce na žltom kockovanom podklade slovný prvok „TVAROHÁČEK“, ktorý je napísaný veľkými tučnými písmenami rôznych farieb umiestnenými do poloblúka a detský motív medvedíka dvíhajúceho viečko výrobku, rohu ktorého sa nachádza logo „PM Premium Milk“ v tvare pečate - napadnutá ochranná známka č. 229366

- kombinované označenie obsahujúce na modrom kockovanom podklade slovný prvok „TVAROHÁČEK“, ktorý je napísaný veľkými tučnými písmenami rôznych farieb umiestnených do poloblúka a detský motív psíka dvíhajúceho viečko výrobku, v rohu ktorého sa nachádza logo „PM Premium Milk“ v tvare pečate - napadnutá ochranná známka 229367

- kombinované označenie obsahujúce na hnedosivom kockovanom podklade slovný prvok „TVAROHÁČEK“, ktorý je napísaný veľkými tučnými písmenami rôznych farieb umiestnenými do poloblúka a detský motív mačičky dvíhajúcej viečko výrobku, v rohu ktorého sa nachádza logo „PM Premium Milk“ v tvare pečate- napadnutá ochranná známka č. 229368 ,

ktorým je vytýkaná zameniteľnosť s ochrannou známkou - slovné označenie tvorené slovným prvkom „TVAROHÁČEK“ napísaným veľkými písmenami zelenej farby umiestnenými v miernom poloblúku - staršia ochranná známka č. 201383

37. Napadnuté ochranné známky boli zapísané do registra ochranných známk ako kombinované ochranné známky ale po novelizácii zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov boli uvedené v elektronickom registri ako obrazové. Ak tvorí ochrannú známku text a obrazový prvok po zápise do registra ochranných známk je označenie chránené ako celok.

38. Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie novších ochranných známk a staršej ochrannej známky najvyšší súd uvádza, že kompozícia a skladba porovnávaných ochranných známk je rozdielna a označenia sa odlišujú svojou farebnosťou. Označenia však obsahujú takmer rovnaký slovný prvok „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“, ktorý je jediným prvkom staršej ochrannej známky a ktorý s ohľadom na jeho umiestnenie a farebnosť možno považovať v tomto označení za kľúčový a výrazný. Treba brať do úvahy existenciu takmer rovnakého slovného prvku, ktorý majú v napadnutých ochranných známkach podstatný vplyv na celkový vizuálny dojem. Porovnávané označenia sú vizuálne podobné v dôsledku zhodnej sekvencie písmen formovaných do slovného prvku „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ kde rozdielne je len predposledné písmeno („E“ a „I“). Slovné prvky sú napísané veľkými tlačnými tučnými písmenami s farebnou výplňou, umiestnenými do poloblúka (v napadnutej ochrannej známke je výraznejší, v staršej ochrannej známke miernejší). Pokiaľ ide o ostatné prvky napadnutých ochranných známk tie nemajú vplyv na to, aby zabezpečili odlišenie porovnávaných ochranných známk (farebný podklad alebo písmo, či obrazový prvok zvieratka nie sú na výrobkoch pre deti neobvyklé, logo „PM Premium Milk“ sú zle čitateľné). Napadnuté ochranné známky obsahujú v porovnaní so staršou ochrannou známkou viacero prvkov a majú odlišnú farebnú úpravu, vďaka uvedeným slovným prvkom, ktoré sú dominantné v oboch porovnávaných ochranných známkach a nedostatočnej rozlišovacej spôsobilosti ostatných prvkov posudzovaných ochranných známk vyvoláva celkový dojem u spotrebiteľa, že ide o podobné ochranné známky. Uvedený slovný prvok s veľkou pravdepodobnosťou možno považovať za prvok, ktorý bude slúžiť na orientáciu spotrebiteľa pri výbere tovaru.

39. V tejto súvislosti Najvyšší súd poukazuje na judikatúru Súdneho dvora EÚ, konkrétne rozsudok vo veci C-39/97 Canon podľa ktorého sa pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb berie do úvahy ich povaha, účel, spôsob použitia, konkurenčný charakter, distribučné kanály, obvyklý pôvod. Predmetné tovary majú rovnakú povahu, patria do rovnakého segmentu trhu (mliečne výrobky, majú podobné zloženie (obsah bielkovín a tuku), rovnaký účel, spôsob použitia (na konzumáciu), navzájom si konkurujú a majú rovnaké distribučné miesta (v sekcii mliečnych výrobkov). Porovnávané tovary majú rovnaký obvyklý pôvod, pretože sú vyrábané v mliekarniach. Uvedené hodnotenie je v súlade s kritériami vyplývajúcimi z judikatúry Súdneho dvora EÚ.

40. Pravdepodobnosť zámény znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov. Pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Pri celkovom hodnotení podobnosti označení sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti; musí sa vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia vyvolávajú, a musia sa vziať do úvahy ich dominantné a rozlišovacie prvky. Z fonetického hľadiska sú porovnávané ochranné známky vzhľadom na rozdiel v jednom písmene takmer identické. Zo sémantického hľadiska napriek originalite slov TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK pôsobia ako jazykové mutácie toho istého slova v slovenskom a českom jazyku, preto ich možno považovať za sémanticky identické. Bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť viacej na rozlišovacie a dominantné prvky, pretože na ich základe je možné rozlíšiť označenia od iných, ktoré sú už známe na relevantnom trhu. Avšak prvky, ktorým chýba rozlišovacia spôsobilosť alebo ktoré sa vyznačujú menším stupňom rozlišovacej spôsobilosti, nie sú

bezvýznamné a ovplyvňujú celkové hodnotenie podobnosti, pretože bežný spotrebiteľ vníma označenia ako celok a neskúma podrobnejšie jeho detaily, keďže spravidla nemá možnosť priameho porovnania.

41. Pri označeniach, pozostávajúcich z hľadiska dištingtívnosti z rovnocenného slovného a obrazového prvku platí všeobecná zásada, že slovný prvok vníma spotrebiteľ viac oproti obrazovému prvku, pretože verejnosť sa obvykle zmieňuje o označení v jeho slovnej podobe. Z toho vyplýva, že podobnosť označení je pravdepodobnejšia v prípadoch, keď označenia obsahujú totožný alebo podobný slovný prvok, a to aj v prípade, ak obsahujú odlišný obrazový prvok. Naopak, totožnosť alebo podobnosť obrazových prvkov nemusí byť dostatočná na vyvodenie záveru o existencii pravdepodobnosti zámény, pokiaľ aspoň jedno z označení obsahuje ďalší odlišný slovný prvok. Avšak záver môže byť odlišný, najmä pokiaľ je dominantným prvkom obrazový prvok. Toto je vždy nutné posudzovať individuálne.

42. Pri porovnaní označení môžu nastať prípady, keď prvky, v ktorých sa kolízne označenia zhodujú, nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény nemožno spochybníť platnosť starších ochranných známk, a teda v rámci sporového konania je potrebné staršej ochrannej známke priznať aspoň určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti. Ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pri posúdení pravdepodobnosti zámény je potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení. Zohľadní sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámény.

43. K námietke označenej v kasačnej sťažnosti pod písmenom A/ posudzovaniu zhodnosti, žalovaný správne prihliadal na kritériá a správne poukázal na metodiku používanú v známkovoprávnej praxi, keď uviedol, že zhodnosť existuje nielen vtedy, keď sú tovary a služby úplne zhodné t.j. použité sú rovnaké výrazy alebo synonymá, ale aj vtedy pokiaľ tovary/služby napadnutej ochrannej známky patria do všeobecnejšej kategórie staršej ochrannej známky alebo naopak ak všeobecnejší pojem napadnutej ochrannej známky zahŕňa špecifickejšie tovary/služby staršej ochrannej známky. Zhodnosť existuje aj vtedy, keď sa dve porovnávané všeobecné kategórie čiastočne zhodujú „prekrývajú“. (metodika Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, časť C, oddiel 2, kapitola 2, bod 2.1, strana 16).

44. Žalovaný posúdil ako zhodné tovary napadnutej ochrannej známky „tvaroh, výrobky z tvarohu (slané a sladké); mliečne tvarohové nápoje“ s tovarmi staršej ochrannej známky „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“. Za zhodné s tovarmi v rozsahu staršej ochrannej známky považoval aj tovary „mliečne výrobky resp. mliekarenské výrobky“, ktoré sú chránené napadnutými ochrannými známkami, pretože tovary „tvaroh a výrobky z tvarohu v triede 29“ ktoré chráni staršia ochranná známka patria do skupiny uvedených tovarov napadnutých ochranných známk. Ostatné tovary, pre ktoré boli napadnuté ochranné známky vyhlásené za neplatné, žalovaný posúdil ako podobné.

45. Na konštatovanie zhodnosti označení je potrebné, aby porovnávané označenia boli rovnaké vo všetkých aspektoch. Ak zverejnené označenie obsahuje bez úpravy a doplnenia všetky prvky, ktoré tvoria staršiu ochrannú známku, alebo ak z hľadiska celkového posúdenia obsahuje také bezvýznamné rozdiely, že si ich priemerný spotrebiteľ nemusí všimnúť, je zhodné so staršou ochrannou známkou. Slovné označenia sú zhodné, ak sa zhodujú v počte a poradí rovnakých písmen alebo čísl, pričom odlišnosť len vo veľkosti písma, nevylučuje konštatovanie zhodnosti označení.

46. V kasačnej sťažnosti pod bodom B/ žalobca namieta, že krajský súd nesprávne posúdil možnosť pravdepodobnosti zámény a uviedol, že rozhodnutie žalovaného nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, s čím žalobca nesúhlasil. Žalobca uviedol, že orgán štátnej správy by mal prihliadať na to či k aplikovanému právnemu ustanoveniu pripúšťajúcemu úvahu nevydal nadriadený orgán internú smernicu alebo pokyn, ktoré musia orgány štátnej správy v rámci svojej hierarchickej podriadenosti rešpektovať, o akú smernicu alebo pokyn má ísť žalobca neuviedol. Najvyšší súd uvádza, že žalobca v kasačnej sťažnosti nekonkretizoval smernicu alebo pokyn, ktorú mal žalovaný rešpektovať pri rozhodovaní. Vzhľadom na to, že poukázal na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe pri

posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti slovných označení v priloženej úprave alebo kombinovaných označení, obsahujúcich opisné slová/slová bez rozlišovacej spôsobilosti súd vyvodil, že žalobca považuje práve Spoločné oznámenie za internú smernicu alebo pokyn.

47. V predmetnom prípade Spoločné oznámenie o spoločnom postupe nie je interná smernica alebo pokyn nadriadeného správneho orgánu. Žalovaný však rešpektoval závery, ktoré plynuli zo Spoločného oznámenia a nedostal sa do rozporu so závermi plynúcimi z tohto oznámenia. Spoločné oznámenie poskytuje známkovým úradom len rámec a určité vodítko ako postupovať v konaniach v prípade označení, ktoré obsahujú prvky rozlišovacej spôsobilosti alebo prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou. Spoločné oznámenie nemôže dať konkrétne odpovede vo vzťahu k všetkým individuálnym konaniam na všetkých známkových úradoch v Európskej únii. Nemožno ho aplikovať v každom konaní, bez toho aby sa zohľadnili špecifiká každého prípadu. Najvyšší súd prijal záver, že každé konanie o ochranných známkach má svoje osobitosti a nemožno mechanicky preberať závery, ktoré boli prijaté za iných situácií než je v predmetnej veci.

48. Pri hodnotení pravdepodobnosti zámieny je potrebné zohľadniť skutočnosť, že tovary, ktoré sú predmetom posúdenia, sú kupované najmä v supermarketoch resp. samoobsluhách, kde sú vystavené na policiach a teda najdôležitejší vplyv má práve vizuálna stránka, zatiaľ čo fonetické a sémantické hľadisko sú menej dôležité. Z tohto dôvodu boli vizuálne odlišnosti porovnávaných ochranných známkov kľúčové pre posúdenie pravdepodobnosti zámieny.

49. Spotrebiteľia sa pri výbere tovarov, pre ktoré sú sporné ochranné známky zapísané, orientujú podľa slovných prvkov v predmetnom prípade venujú pozornosť názvu výrobku „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ ako obrázku zvieratka. Ak pozostáva označenie zo slovnej a obrazovej zložky, slovná zložka má v zásade väčší vplyv na spotrebiteľa ako obrazová zložka. Táto všeobecná zásada v známkovom práve je podporená judikatúrou Súdneho dvora:

„Napokon, pokiaľ ide o obrazový prvok, odvolací senát v napadnutom rozhodnutí dospel k názoru, že ak sa ochranná známka skladá zo slovných a obrazových prvkov, musia sa slovné prvky v zásade považovať za prvky s vyššou rozlišovacou schopnosťou, pretože priemerný spotrebiteľ ľahšie odkáže na predmetný výrobok uvedením jeho mena, než opisom obrazovej zložky ochrannej známky. Odvolací senát správne usúdil, že toto uvažovanie sa môže logicky uplatniť aj v prejednávanej veci. Podľa odvolacieho senátu je logické domnievať sa, že priemerný spotrebiteľ bude slovnú zložku vnímať ako ochrannú známku a obrazovú zložku ako dekoratívny prvok. Tiež je možné poukázať na to, že obrazový prvok sa nachádza nad slovnými prvkami, to znamená na menej viditeľnom mieste.“ (rozsudok Všeobecného súdu z 14. júla 2005 vo veci T-312/03, Selenium- Ace, bod 37.)

50. K námietkam obsiahnutých v písmenách C/ a D/ najvyšší súd uvádza, že slovo „TVAROHÁČIK“ naznačuje vlastnosti chránených tovarov, ide o tvar slova, ktorý nie je vo vzťahu k nim priamo opisný a preto mu je potrebné priznať určitú, aj keď nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Žalovaný zdôraznil, že označenie inak bez rozlišovacej spôsobilosti nemôže získať rozlišovaciu spôsobilosť a predstavovať ochrannú známku len na základe použitia farebných písmen či grafickej úpravy spočívajúcej v umiestnení písmen do oblúčika. Rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky nezabezpečuje len farebnosť či usporiadanie písmen, slovný prvok „TVAROHÁČIK“ má určitú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na to, že ide o platnú ochrannú známku. Žalovaný poukázal na Spoločné oznámenie o spoločnom postupe, že ako vyplýva z dokumentu, ak sa porovnávané označenia zhodujú v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, je potrebné sa zamerať na vplyv nezhodujúcich sa prvkov. V predmetnom prípade žalovaný posúdil, prečo nezhodujúce prvky neboli spôsobilé vylúčiť pravdepodobnosť zámieny. Prvky ako farebný podklad alebo písmo, obrazový prvok zvieratka nie sú na výrobkoch pre deti neobvyklé, logo „PM Premium Milk“ je v označení veľmi zle čitateľný, prvky sú opisné/pochvalné. Logo ako je stvárnené v napadnutej ochrannej známke obsahuje skratku „PM a slová Premium Milk“ umiestnené v prvku pripomínajúcom pečat'. Vzhľadom na veľkosť loga je málo pravdepodobné, že spotrebiteľ pri pohľade na výrobok označený napadnutou ochrannou známkou prečíta okrem slovného prvkov „TVAROHÁČEK“ aj slovné prvky „PM Premium Milk“.

51. Kasačný súd považuje za relevantnú argumentáciu žalovaného, že prvky ako tvar napadnutej známky alebo farebné pozadie nie sú z hľadiska pravdepodobnosti zámery významné a to z dôvodu, že tvar napadnutej známky zodpovedá tvaru samotného výrobku t.j. fólii na téglíku a farebné pozadie si spotrebiteľ nezapamätá. Pokiaľ ide o obrazový prvok zvieratka, ktorý má určitú rozlišovaciu spôsobilosť, je málo pravdepodobné, že by dospelý spotrebiteľ venoval väčšiu pozornosť obrázku na úkor slovného prvku „TVAROHÁČEK“. Uvedené slovné prvky sú z hľadiska vnímania spotrebiteľa rozhodujúce.

52. Pokiaľ žalobca považoval za relevantnú skutočnosť, že označenie „TVAROHÁČEK/TVAROHÁČIK“ používa na území Slovenskej republiky aj spoločnosť UNILEVER N.V., Holandsko s toto slovo sa používa aj pre koláče vyrobené z tvarohu, teda toto slovo sa nespája len s jedným podnikateľom, k tomu najvyšší súd uvádza, že spomenutá spoločnosť používa a má zapísanú ochrannú známku „TVAROHÁČEK“ v súvislosti s inými tovarmi (zmrzlina).

53. K námietke ustálenej rozhodovacej praxe najvyšší súd uvádza, že každé z konaní, v ktorom sa posudzuje pravdepodobnosť zámery, je osobitným konaním, každé konanie má svoje osobitosti, ktoré je potrebné zohľadňovať. Skoršia rozhodovacia prax žalovaného preto nemôže byť v predmetnom konaní rozhodnou, nakoľko špecifiká každého prípadu sú tak osobité, že poukazovanie na iné konania s iným skutkovým stavom nemôže byť vo veci rozhodné. Najvyšší súd v súvislosti s týmto poukazuje na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-32/15, z ktorého vyplýva, že pre rozhodovanie EUIPO je rozhodná právna úprava a nie skoršia rozhodovacia prax.

54. Najvyšší súd súhlasí s námietkou žalobcu o pochybení krajského súdu v bode 55 napadnutého rozsudku, ktorý obe prihlásené ochranné známky (POZ 215-2015 a POZ 216-2015) nesprávne označil ako kombinované. Iba jedna z prihlásených ochranných známok (POZ 216-2015) je kombinovaná. Predmetné pochybenie súdu však nespôsobuje nezrozumiteľnosť rozsudku. Námietky, ktoré podal žalobca proti zápisu prihlásenej ochrannej známke POZ 215-2015 navrhovateľa svedčia o tom, že túto prihlásenú ochrannú známku navrhovateľa (TVAROHÁČIK) považoval za zameniteľnú s jeho ochrannými známkami, ktoré sú v tomto konaní označené ako napadnuté ochranné známky a to z dôvodu prítomnosti slovného prvku „TVAROHÁČEK resp. TVAROHÁČIK“.

55. Kasačný súd preto zhodne so žalovaným a krajským súdom dospel k záveru, že hodnotiac celkový dojem napadnutých ochranných známok, porovnávajúc ho so staršou ochrannou známkou so skorším právom prednosti, slovný prvok v označení treba považovať za rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochrannej známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti. Tento záver je zásadný pre záver o vecnej správnosti napadnutých rozhodnutí žalovaného ako aj rozsudku krajského súdu. Vzhľadom na to, že na základe kasačných sťažnostných bodov neboli zistené ani iné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k záveru o dôvodnosti kasačnej sťažnosti alebo dôvodnosti podaných žalôb, ani o procesných pochybeniach či už v súdnom alebo správnom konaní, ktoré by boli dôvodom na zrušenie vydaných rozhodnutí, kasačný súd kasačnú sťažnosť ako nedôvodnú zamietol (§ 461 SSP).

56. O trovách kasačného konania rozhodol podľa § 467 ods. 1 SSP v spojení s ustanoveniami § 167 ods. 1 a § 175 ods. 1 SSP tak, že sťažovateľovi nepriznal náhradu trov kasačného konania z dôvodu neúspechu v kasačnom konaní a žalovanému nárok na náhradu trov konania zo zákona nevyplýva. Ďalšiemu účastníkovi nárok na náhradu trov kasačného konania nevznikol v zmysle § 169 SSP, keďže krajským súdom mu nebola uložená žiadna povinnosť, v dôsledku splnenia ktorej by mu vznikli trovy konania.

57. Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v pomere hlasov 3:0 (§ 463 SSP v spojení s ust. § 139 ods. 4 SSP).

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.