

Súd: Najvyšší súd SR  
Spisová značka: 7Spv/2/2017  
Identifikačné číslo spisu: 6016200980  
Dátum vydania rozhodnutia: 12.12.2018  
Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová  
Funkcia: sudca  
ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6016200980.1

## ROZSUDOK

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 046 205, právne zastúpený: Ondrejka & Partners, s.r.o. advokátska kancelária, so sídlom J. Kozáčka 5, 960 01 Zvolen, v menej ktorej koná JUDr. Vlastimil Ondrejka, advokát a konateľ, IČO: 47 235 985, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 810 787, za účasti: Iris Software Group Limited, so sídlom Riding Court House, SL3 9JT Berkshire, Veľká Británia, právne zastúpený: JUDr. Andreou Šupákovou, advokátkou, Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2178-2013 II/72-2016 zo dňa 29.07.2016, v konaní o kasačnej sťažnosti žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/141/2016-91 zo dňa 01.02.2017, takto

### rozhodol:

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 23S/141/2016-91 zo dňa 01.02.2017 mení tak, že zrušuje rozhodnutie žalovaného č. POZ 2178-2013 II/72-2016 zo dňa 29.07.2016 a vec mu vracia na ďalšie konanie.

Žalobcovi priznáva právo na úplnú náhradu trov prvostupňového a kasačného konania.

### Odôvodnenie

I.  
Konanie pred správnym súdom

Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj „krajský súd“ alebo „správny súd“) napadnutým rozsudkom žalobu o preskúmanie rozhodnutia žalovaného, uvedené v záhlaví tohto rozhodnutia, ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. POZ 2178-2013 /N-48-2015/Lut. zo dňa 11.05.2015 zamietol a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

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 a rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil; Prvostupňovým rozhodnutím bolo námietkam účastníka konania Iris Software Group Limited (ďalej „námietateľa“) čiastočne vyhovené.

Krajský súd pri posudzovaní rozhodnutia správneho orgánu, ktorým sa čiastočne vyhovel námietkam námietateľa proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок prihlasovateľa (žalobcu) 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.

Krajský súd poukázal, že žalobca v žalobe argumentuje tým, že po dôkladnom porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky nie je možné dospieť k názoru, že tieto vykazujú vyššiu pravdepodobnosť zámény. Závery porovnávaní z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, najmä pri konštatovaní celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény, považuje za neurčité. Žalovaný nevenoval dostatočnú pozornosť spotrebiteľskej verejnosti tovarov a služieb, ktoré sú prihlásené, resp. zapísané pre prihlásené označenie, resp. pre staršiu ochrannú známku. Bežný spotrebiteľ vníma označenia ako celok, a ak teda označenie žalobcu obsahuje ďalšie dištinkatívne prvky, je nutné konštatovať, že nehrozí pravdepodobnosť zámény označení. Prihlásené označenie obsahuje jednak aj odlišný slovný prvok, ako aj ďalší prvok, a tým je obrázkový prvok, ktorý je dominantný. Spoločnosť žalobcu sa venuje poskytovaniu služieb na kontrolu originality v rámci identifikácie vozidiel, čo je odlišná činnosť, než ktorú poskytuje majiteľ staršej ochrannej známky. Žalovaný sa venuje predovšetkým porovnávaniu zverejneného označenia a staršej ochrannej známky najmä v oblasti vývoja počítačového hardwaru a softwaru. Žalovaný popiera každý z týchto namietaných dôvodov žalobcu.

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú so zohľadnením najmä ich rozlišovacích a prevládajúcich prvkov. Je možné sa domnievať, že kombinovaná ochranná známka, ktorej jeden z prvkov je zhodný alebo podobný so staršou ochrannou známkou, 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. 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 znáмок, pričom je možné vziať do úvahy umiestnenie týkajúce sa rôznych zložiek u vyobrazenia kombinovanej ochrannej známky. Je potrebné skúmať, aká zložka prihlasovanej ochrannej známky môže na základe svojich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností vytvoriť dojem u tejto ochrannej známky, ktorý si príslušná verejnosť uchováva vo svojej pamäti tak, že jej ďalšie zložky sa javia ako zanedbateľné v tejto súvislosti.

Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku, prípadne od podniku, ktoré sú ekonomicky prepojené.

Pravdepodobnosť zámény je potrebné posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností

prejednávanej veci, najmä vzájomnej súvislosti medzi podobnosťou označení a podobnosti označených tovarov alebo služieb.

V predmetnej veci je staršia ochranná známka slovnou ochrannou známkou zapísanou a chránenou v rámci Európskej únie. Staršia ochranná známka s označením „IRIS“ zahŕňa poskytovanie služieb a tovarov v rozsahu software. Prihlásená ochranná známka „IRIS IDENT“ je zameraná na kontrolu originality pre identifikáciu vozidiel na území Slovenskej republiky.

Pri stanovení príslušnej verejnosti treba porovnávať na jednej strane medzi dotknutými výrobkami a na strane druhej rozpornými označeniami.

Pokiaľ ide o porovnanie dotknutých výrobkov v triede 9 a 42, je možné konštatovať, že skoršia ochranná známka, ako aj prihlasovaná ochranná známka sa podľa klasifikácií v príslušných triedach dotýkajú zhodných výrobkov.

Pokiaľ ide o porovnanie označení, je potrebné zdôrazniť, že prihlasovaná ochranná známka je kombinovanou ochrannou známkou skladajúca sa zo slovných a obrazových prvkov, zatiaľ čo skoršia ochranná známka je čisto slovnou ochrannou známkou.

Ako už bolo spomínané, pokiaľ ide o podobnosť rozporných označení v zmysle platnej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov.

V dôsledku tohto 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.

Porovnávanie predmetných ochranných známok je potrebné hodnotiť každú v rámci celku. Celkový dojem, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka v pamäti príslušnej verejnosti, môže za určitých okolností prevládať na jednej alebo viacerých zložiek.

Pri porovnaní staršej ochrannej známky „IRIS“ s prihlásenou ochrannou známkou (kombinovanou) „IRIS IDENT“ je potrebné poukázať na to, že staršia ochranná známka „IRIS“ je tvorená jednoduchými veľkými písmenami čiernej farby, na druhej strane prihlásená ochranná známka „IRIS IDENT“ pozostáva z dvoch slov, obidve slová sú napísané veľkými ozdobnými písmenami modrej farby (obidve slová sú napísané väčšími písmenami než pri staršej ochrannej známke), medzi týmito slovami sa nachádza vyobrazený terč s modrou bodkou a s dvoma vodorovnými čiarami a dvoma zvislými čiarami v žltej farbe.

Prihlásená ochranná známka „IRIS IDENT“ voči staršej ochrannej známke „IRIS“ obsahuje ďalšie prvky (spoločný prvok u obidvoch ochranných známok je slovo „IRIS“), ktoré odlišujú prihlásenú ochrannú známkou od staršej ochrannej známky.

Dominantné postavenie v obidvoch ochranných známkach má výraz „IRIS.“ Toto dominantné postavenie vyplýva predovšetkým z toho, že v slovenskom jazyku sa kladie dôraz predovšetkým na prvé slovo. V obidvoch ochranných známkach tvorí prvé slovo „IRIS.“ Z fonetického hľadiska je prvé slovo staršej ochrannej známky, ako aj namietanej ochrannej známky zhodné. Druhé slovo k namietanej ochrannej známke „IDENT“ nemá u bežného spotrebiteľa, pri vytváraní celkového dojmu v pamäti, význam. Zhodnosť slovných prvkov u oboch označení nemôže použitie farebného označenia (terč)

medzi slovami „IRIS IDENT“ považovať za takého činiteľa, ktorý by zabezpečil namietanému označeniu dostatočné rozlíšenie. Farebné vytvorenie namietaného označenia nie je natoľko výrazné, aby odvádzalo pozornosť priemerného spotrebiteľa od dominantného slovného prvku „IRIS.“ Grafická úprava nie je spôsobilá zmeniť význam alebo spôsob fonetickej reprodukcie slova „IRIS“ tak, aby nedošlo k zámene so staršou ochrannou známkou „IRIS“ a aby spotrebiteľ nebol uvedený do omylu o pôvode kupovaných tovarov v triede 9 a 42. Pridanie ďalšieho slova „IDENT“ k slovu „IRIS“ síce zmenilo vizuálny a fonetický vnem zverejneného označenia, pretože tvorí jeho ďalší prvok, ktorý však nemožno z vizuálneho a fonetického hľadiska prehliadnúť, ale pretože tento pridaný prvok nemá zo sémantického hľadiska rozlišovaciu spôsobilosť, nezmenil celkovú rozlišovaciu spôsobilosť navrhovaného označenia voči staršej ochrannej známke. Slovo „IRIS“ je v oboch ochranných známkach rovnaké a dominantné. Pridané slovo „IDENT“ by nezabránilo nebezpečenstvu vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti týchto označení, pretože spotrebiteľ 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 namietanej ochrannej známky zo všetkých troch hľadísk, a to z vizuálneho hľadiska, fonetického, sémantického hľadiska, je tu vysoké nebezpečenstvo zámene namietanej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, predovšetkým z dôvodu, že u staršej ochrannej známky, ako aj u namietanej ochrannej známky je na prvom mieste a dominantné slovo „IRIS.“

V súvislosti s doterajšími závermi krajský súd poukázal na to, že tovary v triede 9 namietanej ochrannej známky, ako aj služby namietanej ochrannej známky zverejnené v triede 42, sú službami zhodnými alebo vysoko podobnými s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Konštatoval, že 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 nadobudnutú 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 EÚ, C-252/07, bod 54). 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 o nutné nebezpečenstvo, že si spotrebiteľ výrobky označené týmito znakmi zamení. Stačí, ak existuje nebezpečenstvo vzniku mylnej domnienky u spotrebiteľov o vzájomnej spojitosti týchto známok, 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, resp. zhodné tovary, pre ktoré sú posudzované ochranné známky zaregistrované, ešte vyššie.

Žalobca namieta nesprávnosť zhodnotenia zameniteľnosti staršej ochrannej známky s namietanou ochrannou známkou, žalobné námietky smerujú teda do úvahy správneho orgánu. Krajský súd poukázal, že pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či takéto rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Zákonnosť napadnutého rozhodnutia správneho orgánu v danom prípade spočíva v preskúvaní zameniteľnosti ochranných známok. Posúdenie otázky zameniteľnosti ochranných známok patrí do správnej úvahy žalovaného a súd 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 možností správneho orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne, a práve tolerančne - úvahové pásmo, obmedzuje súd pri súdnom prieskume.

V danom prípade krajský súd pri hodnotení vstupných informácií vchádzajúcich do správnej úvahy a výstupných informácií zo systému správnej úvahy (čierna skrinka) dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Pokiaľ žalobca v žalobe poukazoval na to, že žalobcovi nebolo doručené vyjadrenie majiteľa staršej ochrannnej známky k rozkladu, súd k tomu uvádza, že v súlade s § 56 Správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.) správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomil účastníkov konania o obsahu rozkladu, účastníci sa k rozkladu vyjadrili a pokiaľ žalobcovi nebolo doručené vyjadrenie namietateľa staršej ochrannnej známky, nešlo o také porušenie zákona, ktoré by malo mať za následok nezákonnosť napadnutého rozhodnutia, vyjadrenie namietateľa neobsahuje žiadne nové podstatné skutočnosti, ktoré by mohli byť dôvodom pre nezákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Pokiaľ žalobca poukazoval na rozsudok súdu I. stupňa vo veci T-7/04 a rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6Sžh/1/2010, k tomu súd uvádza, že každé konanie o ochranných známkach má svoje osobitosti a nemožno mechanicky preberať závery, ktoré boli prijaté za celkom iných situácií, než je to v predmetnej veci.

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 rozklad zamietol a rozhodnutie I. st. správneho orgánu potvrdil. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam preto krajský súd žalobu žalobcu ako nedôvodnú zamietol.

Krajský súd nepriznal žalobcovi náhradu trov konania, pretože žalobca bol v konaní neúspešný v súlade s § 167 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“).

K rozsudku krajského súdu podal odlišné stanovisko sudca - člen senátu, v ktorom uviedol, že podľa § 139 ods. 4 zákona č. 162/2015 Z. z. (Správny súdny poriadok), pripája svoje odlišné stanovisko k rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23S/141/2016 z 01.02.2017, ktorým žalobu žalobcu: IRIS SH, s.r.o., Mládežnícka 36, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 046 205, zastúpený Ondrejka & Partners, s.r.o., advokátska kancelária, IČO: 47 235 985, so sídlom J. Kozáčka 5, 960 01 Zvolen, proti žalovanému: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 810 787, za účasti: Iris Software Group Limited, so sídlom Riding Court House, SL3 9JT Berkshire, Veľká Británia, zastúpený JUDr. Andreou Šupákovou, advokátkou, Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 2178-2013 II/72-2016 zo dňa 29.07.2016, súd zamietol.

S väčšinovým právnym názorom, ktorý je koncentrovane vyjadrený vo výroku rozsudku a bližšie konkretizovaný v odôvodnení rozsudku, nesúhlasí z nasledujúcich dôvodov:

Jednotlivé zložky prihlasovanej ochrannnej známky na základe svojich vizuálnych, fonetických a sémantických vlastností vytvára o tejto ochrannnej známke dojem, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti tak, že jej ďalšie zložky sa javia ako zložky, ktoré vytvárajú prevládajúci prvok prihlásenej ochrannnej známky a dávajú tomuto označeniu výraznú odlišnosť od staršej ochrannnej známky.

Staršia ochrannná známka „IRIS“ je tvorená dvoma samohláskami „I“, jednou znelou spoluhláskou „R“ a jednou neznelou spoluhláskou „S“. Namietaná ochrannná známka je okrem slova „IRIS“ tvorená ďalším slovom „IDENT“. Slovo IDENT pozostáva z dvoch samohlások „I“, „E“ a troch spoluhlások „D“, „N“, „T“. Pravopis súčasnej spisovnej slovenčiny je vybudovaný na viacerých pravopisných princípoch s dominantným postavením fonemického princípu. Fonemický princíp znamená, že jedna a tá istá hláska je schopná rozlišovať a zdôrazňovať význam slov. V staršej ochrannnej známke „IRIS“ sú len dve takéto hlásky: „R“, „S“. V namietanej ochrannnej známke „IRIS IDENT“ sú len v slove IDENT takéto hlásky štyri: „D“, „E“, „N“, „T“, a práve tieto štyri hlásky robia v namietanej ochrannnej známke prinajmenšom slovom „IDENT“ rovnocenné, ak nie dominantné postavenie voči staršej ochrannnej známke „IRIS“. Z fonetického hľadiska pri porovnaní staršej ochrannnej známky s namietanou ochrannnou známkou vyznie v namietanej ochrannnej známke „IRIS IDENT“ druhá časť slovného spojenia IDENT dominantnejšie. Štyri hlásky DENT zo slova, ktoré tvorí časť namietanej ochrannnej

známky „IDENT“, pôsobia pri uplatnení dominantnom fonetickom princípe so staršou ochrannou známkou „IRIS“, ktorá obsahuje len dve fonematické hlásky, dominantnejšie a výbušnejšie.

Druhé slovo prihlásenej ochrannej známky „IDENT“, toto slovo má rovnocenné postavenie ako slovo „IRIS“, dáva prihlásenej ochrannej známke spolu s ďalšími prvkami (terč s modrou bodkou, dve vodorovné a dve zvislé čiary žltej farby) prevládajúce prvky voči staršej ochrannej známke „IRIS“.

Kombinované označenie ochrannej známky je nutné chápať ako celok a súčasne aj z hľadiska jeho jednotlivých prvkov, pričom nie je možné uprednostniť alebo opomenúť niektorý z prvkov označenia a posudzovať jeho zameniteľnosť oddelene od ostatných prvkov.

Z uvedeného vyplýva záver, že terč medzi dvomi slovami prihlásenej ochrannej známky spolu so slovom „IDENT“ sú prevládajúcou zložkou ochrannej známky.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam nemožno preto súhlasiť o vizuálnej, fonetickej alebo sémantickej podobnosti staršej ochrannej známky s prihlásenou ochrannou známkou.

Samotné slovné označenie staršej ochrannej známky „IRIS“ je voči prihlasovanej ochrannej známke „IRIS IDENT“ spolu s grafickým vyobrazením terča menej výrazný.

Z uvedených dôvodov je preto potrebné konštatovať, že len samotné slovo „IRIS“ nie je prevládajúcou zložkou prihlasovanej ochrannej známky, prevládajúcou zložkou prihlasovanej ochrannej známky je slovo „IDENT“ spolu s vyobrazením farebného terča medzi slovami „IRIS“ a „IDENT“. Z toho vyplýva, že niet spoločného bodu so staršou ochrannou známkou, ktorá je čisto slovnou ochrannou známkou.

V dôsledku toho neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi predmetnými ochrannými známkami.

V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény treba ďalej konštatovať, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkakedy možnosť pristúpiť k priamemu porovnaniu rôznych ochranných známk, musí sa však spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti. Skutočnosť, že si priemerný spotrebiteľ uchováva vo svojej pamäti len nedokonalý obraz, kladie veľký dôraz na prevládajúce prvky ochrannej známky. V danom prípade prevládajúci prvok prihlasovanej ochrannej známky tvorí druhé slovo prihlasovanej ochrannej známky „IDENT“ napísané ozdobnými veľkými písmenami modrej farby, ktoré slovo oddeľuje od prvého slova „IRIS“ terč s modrou bodkou a s dvoma zvislými a vodorovnými čiarami. Spotrebiteľ, ktorý si všima ochranné známky, berie do úvahy prevládajúci prvok označenia, ktorý mu umožňuje zopakovať si získaný obraz pri opätovnom nákupe.

Rozlišovacím kritériom pri porovnávaní staršej ochrannej známky a prihlásenej ochrannej známky je podmienené pridaním ďalších prvkov. V danom prípade ďalšie prvky prihlasovanej ochrannej známky pozostávajúce z inej formy písma, farebné vyznačenie slov (modrej farby), terč s modrou bodkou medzi dvoma slovami prihlásenej ochrannej známky s dvoma vodorovnými a dvoma zvislými žltými čiarami, je potrebné považovať za také prvky, ktoré sú dostatočné na rozlíšenie prihlasovaného označenia od pôvodnej staršej ochrannej známky s právom prednosti, aby nedošlo k zameniteľnosti porovnávaných ochranných známk na relevantnom trhu. Pri posudzovaní prvotných označení uvedených ochranných známk „IRIS“ z hľadiska sémantického vo význame ženského mena alebo kvetu, nie je toto hľadisko v súvislosti s okruhom spotrebiteľov významné, nakoľko slovo „IRIS“ je v slovenskom jazyku málo používané a v samotnom slovnom tvare nedáva nejaký význam.

Termíny „čiernej skrinky“ pri preskúvaní správnej úvahy, keď sa skúma kvalita a kvantita informačného vstupu a tiež výstupy z tohto hľadiska, je už prekonaná. Preskúvacím procesom súdov sú podrobené aj procesy vo vnútri čiernej skrinky. V predmetnom prípade, ak boli na začiatku správnej úvahy vložené nesprávne informácie o dominantnom postavení staršej ochrannej známky „IRIS“, musí byť nesprávna informácia aj na výstupe.

V súvislosti s týmito závermi poukazuje aj na rozhodnutie súdu I. stupňa ES vo veci T-7/04, na ktoré poukázal žalobca aj v samotnej žalobe.

## II.

### Kasačná sťažnosť, vyjadrenia

Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca - sťažovateľ (ďalej aj „sťažovateľ“) v zákonnej lehote kasačnú sťažnosť, ktorú odôvodnil tým, že s napadnutým rozhodnutím krajského súdu nesúhlasí, považuje ho za nezákonné a nesprávne, a je toho názoru, že sú v tomto prípade dané dôvody kasačnej sťažnosti, a to podľa ustanovenia § 440 ods. 1 písm. g/ SSP spočívajúce v tom, že krajský súd rozhodol na základe nesprávneho právneho posúdenia veci a podľa § 440 ods. 1 písm. h/ SSP, že krajský súd sa odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu.

V predmetnom prípade sa jedná o porovnanie podobnosti a nebezpečenstva zámeny označenia žalobcu č. POZ 2178/2013 (ďalej aj ako „prihlásené označenie“) a staršej ochrannej známky spoločstva č. 6712715 (ďalej aj ako „staršia OZ“).

Sťažovateľ tvrdil, že pri porovnaní jeho prihláseného označenia a staršej OZ je už na prvý pohľad tak viditeľný rozdiel, ktorý odôvodňuje záver, že v predmetnom prípade neexistuje nebezpečenstvo zámeny aj pokiaľ by označenia boli zapísané pre rovnaké triedy tovarov a služieb. Správne orgány, ako aj krajský súd sa pri nahliadaní a hodnotení spravovali nesprávnou úvahou. Prihlásené označenie a staršia OZ totiž už na prvý pohľad vykazujú tak odlišné znaky, že na konštatovanie, že tieto nie sú zameniteľné, nie je podľa názoru sťažovateľa ani potrebné vykonávať ich komplexné porovnanie zo všetkých požadovaných hľadísk, pričom po dôkladnom porovnaní zo všetkých požadovaných hľadísk, sa ešte prehľbi odlišnosť prihláseného označenia a staršej OZ.

Mal za to, že tak správny orgán ako aj krajský súd, vyzdvihujú neoprávnene iba úlohu slovného prvku „IRIS“, ktorý obsahuje prihlásené označenie ako aj staršia OZ. Opomínajú však skutočnosť, že žalobcom prihlasované označenie obsahuje aj množstvo iných dištinkatívnych prvkov, ktoré uvedené označenia od seba odlišujú. Sťažovateľom prihlasované označenie však nie je tvorené iba slovným prvkom IRIS, no obsahuje aj ďalší slovný prvok IDENT a farebné grafické prvky.

Pri hodnotení zámeny sa musia vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, a to

- musí sa vychádzať z celkového dojmu, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky a musia byť hodnotené vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti,
- hodnotenie musí brať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb,
- hodnotenie musí prihliadať na relevantnú verejnosť.

Podľa názoru sťažovateľa krajský súd akoby neprihliadal na všetky relevantné skutočnosti a nehodnotil prihlásené označenie ako celok, a preto aj vec nesprávne právne posúdil a na základe nesprávneho právneho posúdenia vydal napadnuté rozhodnutie.

Je nepochybné, že prihlasované označenie a staršia OZ sú už na prvý pohľad dostatočne rozoznatelne. Bežný spotrebiteľ vníma označenie ako celok a ak teda označenie žalobcu obsahuje ďalšie dištinkatívne prvky okrem slovného prvku „IRIS“, je nutné konštatovať, že nehrozí pravdepodobnosť zámeny označení. Prihlásené označenie obsahuje jednak aj odlišný slovný prvok ako aj ďalší prvok a tým je prvok obrazový.

Čo sa týka sťažnostných dôvodov (dôvody v ktorých spočíva nesprávne právne posúdenie veci a dôvody, v ktorých spočíva odklonenie sa krajského súdu od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu), sťažovateľ uviedol, že krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uvádza zákonné ustanovenia zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej aj ako „zákon“). Podľa ustanovenia § 2 zákona platí, že „označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je

spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby“.

Sťažovateľ mal za to, že jeho označenie je jednoznačne spôsobilé odlišiť jeho tovary a služby od tovarov a služieb prihlasovateľa staršej OZ.

V bode 36 odôvodnenia napadnutého rozhodnutia krajský súd uviedol, že pri preskúmaní veci dospel k záveru, že správne orgány postupovali v súlade s citovanými právnymi predpismi, zo skutkových okolností vyvodili správny právny záver, preto krajský súd po preskúmaní rozhodnutia žalovaného žalobu zamietol. Následne krajský súd v bode 37 odôvodnenia napadnutého rozhodnutia uvádza ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a/ zákona, podľa ktorého platí, že označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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. Krajský súd ďalej konštatuje, že za účelom posúdenia zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení bolo potrebné posudzovať zhodné alebo rozlišovacie prvky porovnávaných označení.

Pokiaľ krajský súd uvádza ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a/, tak sťažovateľ poukázal na to, že nedošlo k naplneniu zákonných podmienok vyžadovaných uvedeným ustanovením pre nezapísanie označenia do registra. Samotné ustanovenie § 7 ods. 1 písm. a/ zákona totiž popri sebe vyžaduje kumulatívne naplnenie podmienok pre nezapísanie označenia a tým je zhodnosť alebo podobnosť označenia „a“ zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb. Musí teda dôjsť k súčasnému naplneniu uvedených podmienok, práve z tohto dôvodu aj zákonodarca vložil medzi ne písmeno „a“, aby boli podmienky naplnené popri sebe. Nemôže teda dôjsť k odmietnutiu zápisu len s ohľadom na podobnosť tovarov alebo služieb. Podľa názoru sťažovateľa už samotné vyobrazenie jeho označenia (kombinované označenie) má voči staršej OZ (slovné označenie) tak výraznú rozlišovaciu spôsobilosť, že v plnej miere vykompenzuje určitú podobnosť, ktorá by mohla nastať pri porovnaní tovarov a služieb.

Na prvý pohľad zrejme vizuálna odlišnosť medzi porovnávanými označeniami, nemôže byť v tomto prípade prevážaná podobnosťou tovarov a tried.

Krajský súd ďalej v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uvádza, ako je potrebné posudzovať pravdepodobnosť zámenny, že je potrebné hodnotiť každé označenie v rámci celku a posudzovať celkový dojem, ktorý označenia vytvárajú, čo vyplýva aj z ustálenej judikatúry. Samotný krajský súd ďalej uvádza (bod 49), že sťažovateľom prihlásené označenie obsahuje voči staršej OZ ďalšie prvky, ktoré odlišujú prihlásené označenie od staršej OZ.

Aj navzdory tvrdeniam a hodnotiacim kritériám pre posudzovanie pravdepodobnosti zámenny, ktoré uvádza krajský súd, tento uvádza, že dominantné postavenie má slovo „IRIS“ a na konci bodu 46 odôvodnenia napadnutého rozhodnutia krajský súd konštatuje, že pri porovnaní staršej OZ a prihláseného označenia zo všetkých troch hľadísk, a to z vizuálneho hľadiska, fonetického, sémantického hľadiska, je tu vysoké nebezpečenstvo zámenny namietanej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, predovšetkým z dôvodu, že u staršej ochrannej známky, ako aj u namietanej ochrannej známky je na prvom mieste dominantné slovo „IRIS“.

Podľa názoru sťažovateľa uvedené tvrdenie nemá oporu v obsahu súdneho spisu a pokiaľ by naozaj krajský súd porovnal zo všetkých hľadísk kolidujúce označenia, nemohol by dospieť k záveru, že v predmetnom prípade existuje vysoké nebezpečenstvo zámenny.

Podľa sťažovateľa sa nedá ubrániť podozreniu, akoby aj krajský súd nebral do úvahy označenie sťažovateľa ako celok vrátane jeho grafického vyobrazenia a vybral si na porovnanie iba jeho časť tvorenú slovným prvkom „IRIS“. Pokiaľ krajský súd uvádza kritéria potrebné na posudzovanie pravdepodobnosti zámenny, tak sťažovateľ uviedol, že nerozumie prečo sa sám týmito kritériami neriadi a rozhoduje v rozpore s nimi.

Výrok napadnutého rozhodnutia je, podľa názoru sťažovateľa, v rozpore s jeho odôvodnením a samotné rozhodnutie je preto nepreskúmateľné. Vysoké nebezpečenstvo zámieny dokonca nebolo konštatované ani v konaní pred žalovaným správnym orgánom. Krajský súd však dostatočne neodôvodnil na základe čoho dospel k záveru o vysokom nebezpečenstve zámieny.

Zo strany žalovaného správneho orgánu bola pri vizuálnom hľadisku konštatovaná určitá miera vizuálnej podobnosti, pri fonetickom hľadisku sa stotožnil s prvostupňovým rozhodnutím (prvostupňový orgán konštatoval iba určitý stupeň podobnosti) a konštatuje významovú, sémantickú podobnosť v slove IRIS (hoci nebude mať dôležitý vplyv).

Čo sa týka porovnávaní kolidujúcich označení z jednotlivých hľadísk, tak pri vizuálnom porovnaní je predmetom porovnávania kombinované označenie (sťažovateľom prihlasované označenie) so slovnou ochrannou známkou (staršou OZ). Už samotný fakt, že v prípade sťažovateľom prihlasovaného označenia sa jedná o označenie kombinované a v prípade staršej OZ o slovnú ochrannú známku, zakladá predpoklad ich vzájomného odlišenia a zníženia pravdepodobnosti, ktoré je už ďalej iba umocnené aj ďalšími faktormi v rámci porovnávania.

Slovný prvok „IRIS“ nie je možné považovať za jediný vizuálne výrazný prvok prihláseného označenia. Krajský súd podľa názoru sťažovateľa nesprávne vyzdvihuje úlohu slovného prvku „IRIS“ v prihlasovanom označení a uvádza, že v prípade sťažovateľa bude vnímané predovšetkým prvé slovo „IRIS“ a akoby vôbec nebral do úvahy celkové znázornenie sťažovateľom prihlasovaného označenia a dojem, ktorý vytvára.

Po prihladnutí na celkové prevedenie prihlasovaného označenia, zohráva v jeho vizuálnom vneme úlohu aj farebnosť označenia, celkové grafické stvárnenie označenia a ďalší slovný prvok prihláseného označenia slovo „IDENT“. Pokiaľ teda má byť posudzované označenie ako celok, spotrebiteľ bude zverejnené označenie vnímať ako označenie dvojslovné, farebne a kompozične kontrastné, na rozdiel od staršej slovnej OZ. Nie je teda možné obmedziť sa na tvrdenie, že aj označenie sťažovateľa bude predovšetkým vnímané na základe slova „IRIS“ a tým pádom sa javí posúdenie veci krajským súdom ako nesprávne.

Práve vizuálna stránka je tou najdôležitejšou a najviac vnímanou zo strany spotrebiteľskej verejnosti. Vizuálna stránka označenia je prvým podnetom, ktorý vníma bežný spotrebiteľ svojimi zmyslami.

Je pravdou, že v označeniach je rovnaký slovný prvok IRIS, no prihlásené označenie je nevyhnutné vnímať ako celok a ako celok sa od staršej OZ výrazne odlišuje. V prípade staršej OZ sa jedná o slovnú ochrannú známku. Staršia OZ je tvorená iba slovom IRIS zapísaným bežným typom písma čiernou farbou, to znamená bez rozlišovacieho prvku, ktorý by ju odlišoval od iných OZ, ktoré by obsahovali slovo IRIS. Slovo IRIS je navyše obsiahnuté v množstve označení a pôsobilo by veľmi obmedzujúco, ak by nebolo možné a povolené zapísať pre určité tovary a služby ochranné známky obsahujúce slovo tak všeobecného významu ako je práve „IRIS“. V praxi by teda mohlo dochádzať k situáciám, že označenia obsahujúce slovo „IRIS“ nebudú, aj napriek výrazným rozdielom voči starším OZ, zapisované ako ochranné známky, a teda akékoľvek označenie obsahujúce slovný prvok IRIS by nebolo možné zapísať, hoci by aj bolo absolútne na prvý pohľad odlišné typom písma, farbou, grafickým znázornením a pod.

Prihlasované označenie je prezentované slovným vyjadrením vo forme slovného spojenia „IRIS IDENT“ a grafického vyobrazenia vo forme tmavomodrého nápisu a žltého terča (prípadne zameriavača) s modrým stredom, ktorý sa nachádza uprostred slov IRIS a IDENT a tieto slová od seba oddeľuje. Slovná časť zverejneného označenia je písaná odlišným typom písma ako staršia OZ a je napísaná modrou farbou.

Práve vizuálne porovnanie zohráva najdôležitejšiu úlohu pri obrazových prvkoch označení, ale určitý význam má i v prípade porovnania slovných prvkov, pri ktorých je relevantný najmä počet písmen, počet slov, typ písma, štruktúra označení. Naše označenie je tvorené dvomi slovami a znakom terča

(prípadne zameriavača), ktorý tieto dve slová oddeľuje, pričom staršia OZ je tvorená len jedným slovom.

Vizuálne bude spotrebiteľ vnímať označenie sťažovateľa ako celok so všetkým, čo k nemu patrí. Čiže z vizuálneho hľadiska bude vidieť dve slová IRIS IDENT v príslušnom grafickom vyobrazení napísané iným typom písma farebne a grafický prvok, ktoré označenie obsahuje.

Sťažovateľ nesúhlasil s tvrdením krajského súdu, že dominantným prvkom bude slovný prvok „IRIS“. Naďalej trvá na tvrdení, že staršia slovná OZ tvorená výlučne slovom „IRIS“ má sama o sebe veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť a nie vysokú, ale ani len priemernú rozlišovaciu schopnosť. Ide o slovo všeobecného významu, ktoré nemusí vzbudzovať u verejnosti nejaký konkrétny predmet, prípadne názov alebo konkrétnu predstavu. Je nutné poukázať na to, že takáto nízka rozlišovacia schopnosť je dôležitá pri posudzovaní obidvoch označení zo všetkých hľadísk a má svoju právnu relevanciu, najmä je dôležitá pri posudzovaní tzv. dominantných a rozlišovacích prvkov kolíznych označení. Prihlasované označenie má viacero významných dominantných prvkov, ktoré budú u spotrebiteľskej verejnosti z hľadiska jej vnímavosti a pamäte dominantné.

Pri vizuálnom porovnaní nie je, podľa názoru sťažovateľa, možné konštatovať zameniteľnosť kombinovaného zverejneného označenia a staršej OZ, keďže zverejnené označenie pozostáva aj z obrazového prvku a zo štylizovaného nápisu (ten je tvorený dvomi slovami) a navyše aj grafický aj slovný prvok je zobrazený farebne. Vizuálne hľadisko nemôže, podľa názoru sťažovateľa, ani v spojení s inými hľadiskami vyvolať pravdepodobnosť zámery.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, sťažovateľ uviedol, že foneticky sa slová iris a ident vyslovujú v slovenskom jazyku rovnako, ako sú napísané. Keďže, podľa názoru sťažovateľa, je okrem slova IRIS dištingtívnym prvkom aj slovo IDENT, slovné spojenie sa bude vyslovovať IRIS IDENT. Spoločnosť sťažovateľa má záujem používať označenie IRIS IDENT na území Slovenskej republiky a práve z tohto dôvodu je aj prihláška podaná ako (národná) slovenská, len pre územie Slovenskej republiky. Vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti, ktorá je v tomto prípade relevantná, bude bežné vyslovenie označenia znieť „IRIS IDENT“. Nie len prvé ale aj druhé slovo. Prihlasované označenie obsahuje aj slovo „IDENT“ a práve to má spôsobilosť (samozrejme spolu s grafickým vyobrazením) odlišiť aj foneticky označenie sťažovateľa od staršej OZ. To znamená, že sťažovateľovo označenie je tvorené dvomi slovami „IRIS IDENT“, ktoré sú rovnocenné, a teda pôsobia spoločne. Tým je značne znížené riziko zameniteľnosti vo vzťahu ku skupine spotrebiteľov, ktorá by mohla prísť s porovnávanými označeniami do kontaktu. Len čistá fonetická podobnosť jedného slova v označení nemôže viesť k zameniteľnosti s iným označením, ktoré obsahuje viaceré rozlišovacie prvky. Navyše pri všetkej úcte k jazykovým znalostiam spotrebiteľa, by iba veľmi malé množstvo spotrebiteľov v slovenskej republike vnímalo a vyslovovalo sťažovateľovo označenie vo forme jeho anglickej výslovnosti.

Fonetické hľadisko nemôže, podľa názoru sťažovateľa, ani v spojení s inými hľadiskami vyvolať pravdepodobnosť zámery.

Pri sémantickom hľadisku sťažovateľ konštatoval, že sémantické hľadisko v predmetnom prípade nepovažuje za hľadisko, ktoré by malo mať zásadný vplyv na posúdenie nebezpečenstva zámery, pretože uvedené hľadisko nie je významné v súvislosti s relevantným okruhom spotrebiteľov.

V súvislosti s uvádzanými hľadiskami podstatnými pre hodnotenie nebezpečenstva zámery sťažovateľ poukázal aj na nesúhlasné stanovisko predsedu senátu JUDr. V. B., ktoré bolo pripojené k napadnutému rozhodnutiu, pričom predseda senátu podrobne zhodnotil celkový dojem aký vytvára prihlasované označenie a rovnako ho hodnotil ako celok a konštatoval, že v predmetnom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámery medzi predmetnými ochrannými známkami.

Krajský súd ďalej v odôvodnení napadnutého rozhodnutia (body 53 a 54) poukázal na povolenú voľnú úvahu správneho orgánu a uviedol, že súd preskúmava iba to, či rozhodnutie správneho orgánu nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, pričom ďalej konštatuje, že ide o obmedzený súdny prieskum správnych rozhodnutí založený na princípoch správneho uváženia, pretože správna

úvaha predstavuje ponechanie možností správneho orgánu v rámci určitého tolerančného pásma formulovať svoje závery autonómne a práve tolerančne - úvahové pásmo, obmedzuje súd pri súdnom prieskume. Krajský súd ďalej dodal, že pri hodnotení vstupných informácií vychádzajúcich do správnej úvahy a výstupných informácií vychádzajúcich zo systému správnej úvahy (čierna skrinka) dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného správneho orgánu nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom.

Sťažovateľ sa preto nestotožnil s tvrdeniami krajského súdu uvedenými v bodoch 53 a 54 odôvodnenia napadnutého rozhodnutia. Správnym orgánom je síce povolený istý stupeň voľnej úvahy pri vydávaní rozhodnutí, no táto voľnosť nemôže byť neobmedzená. Práve z dôvodu, aby v rozhodnutiach správnych orgánov nedochádzalo k vydávaniu svojvoľných, nezákonných a nepreskúmateľných rozhodnutí, musí existovať možnosť podrobiť tieto rozhodnutia súdnemu prieskumu.

Súdny prieskum sa však nemôže zameriavať len na hodnotenie vstupov a výstupov, ale aj na proces vnútri tzv. čiernej skrinky, teda na rozhodovací proces, ktorý vedie k vydaniu samotného rozhodnutia správneho orgánu, pretože pokiaľ trpí vadami proces predchádzajúci vydaniu rozhodnutia, tak existuje vysoká pravdepodobnosť, že takýmito vadami bude trpieť aj výstup, a teda samotné rozhodnutie. Ako, podľa názoru sťažovateľa, správne uviedol predseda senátu krajského súdu v pripojenom odlišnom stanovisku, tak v predmetnom prípade tak na vstupe, ako aj na výstupe bola vložená nesprávna informácia o dominantnom postavení staršej ochrannéj známky „IRIS“.

V konaní pred krajským súdom sťažovateľ namietal aj skutočnosť, že mu v konaní pred správnym orgánom nebolo doručené vyjadrenie k rozkladu podané spoločnosťou Iris Software Group Limited a nebolo mu teda umožnené k nemu sa vyjadriť. Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia (bod 23) uviedol, že to nebolo z dôvodu hospodárnosti konania ani potrebné. S týmto názorom sťažovateľ nesúhlasil, skutočnosti uvádzané vo vyjadrení boli uvádzané v odôvodnení rozhodnutia žalovaného a žalovaný mal spoločnosť sťažovateľa s týmto vyjadrením oboznámiť, odňať sťažovateľovi teda možnosť konať pred správnym orgánom.

Krajský súd v odôvodnení napadnutého rozhodnutia poukázal na závery vyplývajúce z ustálenej judikatúry, pričom k argumentácii sťažovateľa rozhodnutiami súdu I. stupňa ES vo veci T-7/04 a rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžh/1/2010 (ktoré sťažovateľ uviedol už v konaní pred správnym orgánom ako aj pred krajským súdom) uviedol, že každé konanie o ochranných známkach má svoje osobitosti a nemožno mechanicky preberať závery, ktoré boli prijaté za celkom iných situácií, než je to v predmetnej veci.

Samozrejme, každé konanie o ochranných známkach má svoje osobitosti, no krajský súd sa pri vydávaní napadnutého rozhodnutia nielenže odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe kasačného súdu (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžh/1/2010), ale aj od rozhodovacej praxe ustálenej v rámci systému komunitárneho práva (rozhodnutie súdu I. stupňa ES č. T-7/04).

Pokiaľ sa jedná o rozhodnutie kasačného súdu sp. zn. 6Sžh/1/2010, sťažovateľ tvrdil, že v jeho prípade sa jednalo o kolidujúce označenia s ešte väčšou rozdielnosťou porovnávaných označení a nižšou pravdepodobnosťou zámery, ako pri označeniach porovnávaných v rámci konania sp. zn. 6Sžh/1/2010.

Pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia s ochrannou známkou so skorším právom prednosti je potrebné posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich skutočností, najmä vzájomné súvislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej, sémantickej alebo koncepcijnej 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, podľa názoru sťažovateľa, opodstatnené sa domnievať, že kombinovaná ochranná známka, ktorej jeden z prvkov je zhodný alebo podobný inej slovnej ochrannéj známke, môže byť považovaná za podobnú inej

ochrannej známke, len ak tento prvok (v tomto prípade slovo IRIS) je prevládajúcim prvkom v celkovom dojme, ktorý vytvára kombinovaná ochranná známka oproti slovnej ochrannej známke, pričom sa jedná 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 by boli zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý ochranná známka vytvára. Takéto posúdenie nemá viesť k tomu, aby sa vzala do úvahy len jedna zložka kombinovanej ochrannej známky a porovnávala sa s inou slovnou ochrannou známkou, ale je treba uskutočniť porovnanie medzi predmetnými ochrannými známkami a 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 inej ochrannej známky, pričom je možné vziať do úvahy umiestnenie, týkajúce sa rôznych zložiek vo vyobrazení kombinovanej ochrannej známky.

Staršia OZ má sama o sebe nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pričom takéto tvrdenie je odôvodnené právnym záverom vysloveným v rozhodnutí Súdu prvého stupňa ES vo veci

T-7/04, z ktorého okrem ďalšieho vyplýva záver, že posúdenie dvoch podobných ochranných známok 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 známok každej ako celku. Rozhodujúcim kritériom je, že rozlišovacia spôsobilosť takýchto známok je podmienená pridaním ďalších prvkov. V danom prípade ďalšie prvky prihláseného označenia, pozostávajúce z ďalšieho slova, inej formy písma, farby písma a výrazného grafického znázornenia nachádzajúceho sa medzi slovnými prvkami označenia slovami „IRIS“ a „IDENT“, je, podľa názoru sťažovateľa, potrebné považovať za také prvky, ktoré sú dostatočné na rozlíšenie prihláseného označenia od ochrannej známky so skorším právom prednosti tak, aby nevznikla hrozba zameniteľnosti porovnávaných označení na relevantnom trhu.

Podľa sťažovateľa 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 15.06.2005 vo veci T-7/04, na ktorý priamo odkazuje aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku sp. zn. 6Sžh/1/2010).

Pokiaľ by krajský súd pristúpil k celkovému zhodnoteniu porovnávaných označení, nutne by dospel k podobnému záveru, aký vyplýva z rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžh/1/2010, ktorý sa veľmi podrobne a vyčerpávajúco vysporiadal s problematikou porovnania kombinovaného označenia s označením slovným, ktoré by mali byť zapísané pre podobné tovary a služby. Najvyšší súd sa nestotožnil s názorom správnych orgánov, ktoré nepovažovali obrazový prvok prihlasovaného označenia za zložku ovplyvňujúcu zameniteľnosť. Naopak dospel k záveru, že hodnotiac a porovnávajúc celkový dojem porovnávaných označení práve výrazné grafické zobrazenie je potrebné považovať za silný rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochrannej známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti. Rovnako uviedol, že z hľadiska vizuálneho hodnotenia forma písma a výrazné grafické zobrazenie sú dostatočnými rozlišovacími zložkami prihlasovaného označenia, 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.

Rozlišovacia spôsobilosť sťažovateľom prihlasovaného označenia oproti staršej ochrannej známke je podmienená pridaním ďalších prvkov k prvkom slovným. V danom prípade ďalšie prvky pozostávajúceho z pridania ďalšieho slovného prvku, farby písma a celého označenia, inej formy písma a pridania výrazného grafického znázornenia nachádzajúceho sa medzi slovnými prvkami, je potrebné považovať za také prvky, ktoré sú dostatočné na rozlíšenie prihlasovaného označenia od staršej ochrannej známky tak, aby nevznikla hrozba zameniteľnosti porovnávaných označení na relevantnom

trhu.

Sťažovateľ poukázal na to, že v prejednávanej veci neopomenul Najvyšší súd Slovenskej republiky ani otázku verejnosti a relevantného trhu, ktorou sa však nedostatočne zaoberal krajský súd.

Podľa sťažovateľa je zrejmé, že na účely posúdenia podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa aj všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje (povaha, určenie, účel používania, distribučné kanály, konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb - podobnosť sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, teda spotrebiteľa, ktorému sú určené a či predpokladaná podobnosť, resp. zhodnosť ho môže dostať do omylu), týmito skutočnosťami sa však krajský súd v napadnutom rozhodnutí nezaoberal a nevykonal vo vzťahu k týmto skutočnostiam ani žiadne dokazovanie.

Tak správny orgán ako aj krajský súd opomenul, že je nutné rozlišovať medzi širokou spotrebiteľskou verejnosťou a odbornou verejnosťou a že by sa mala pravdepodobnosť zámery posudzovať najmä vo vzťahu k spotrebiteľovi, ktorému je určená. Týmto skutočnosťami sa tak správny orgán ako aj krajský súd vôbec nezaoberal, hoci boli z našej strany namietané.

Spoločnosť sťažovateľa, ako prihlasovateľ, poskytuje okrem iného služby pre spoločnosť IRIS IDENT s.r.o. (ide o spoločnosti, ktoré majú rovnakého majiteľa); spoločnosť IRIS IDENT s.r.o. ako štátom poverená technická služba kontroly originality v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách /§ 25 ods. 1 písm. d/ tohto zákona/ a nemôže okrem činností uvedených v tomto zákone vykonávať inú činnosť /§ 32 ods. 2 písm. b/ tohto zákona/. Teda jedná sa o kontrolu originality, v rámci ktorej je najpodstatnejšou práve identifikácia vozidiel. Spoločnosť sťažovateľa vykonáva odlišné činnosti ako majiteľ staršej OZ, a to aj na inom relevantnom trhu, teda aj pre inú relevantnú verejnosť.

Tovary a služby, pre ktoré sťažovateľ prihlásené označenie žiadal zapísať, majú svoj nesporne špecifický charakter, v danom prípade nejde o tovary alebo služby každodennej spotreby. Hlavný charakter všetkých týchto tovarov a služieb je úzko špecializovaný na poskytovanie služieb v oblasti kontroly originality, ktorou sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalitu a pravosť.

Uvedené skutočnosti odôvodňujú záver, že tzv. relevantná spotrebiteľská verejnosť v prípade prihlasovateľa (pôsobí na území SR) je celkom iná ako u majiteľa staršej OZ (na území SR nepôsobí). Navyše v prípade nami ponúkaných tovarov a služieb ide o tovary a služby odlišné ako tie, ktoré ponúka majiteľ staršej OZ, podobnosť je len v tom, že sú zatriedené v rovnakých triedach, no konkrétne tovary a služby sa výrazne odlišujú a odlišuje ich aj úzka špecifikácia tovarov a služieb majiteľa staršej OZ.

Sťažovateľ si teda nemyslí, že by existovalo nebezpečenstvo mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti. Označenia namietateľa a naše označenie majú síce spoločné niektoré triedy, tovary a služby, pre ktoré sú zapísané, no označenia majiteľa staršej OZ majú podstatne širší záber čo sa týchto tried, tovarov a služieb týka. Sťažovateľovo označenie a staršia OZ pochádzajú od prihlasovateľov vzájomne veľmi vzdialenej geografickej polohy.

Podobný názor ohľadom porovnávania označení na základe jednotlivých kritérií a vyhodnocovania samotného rizika zameniteľnosti, aký je prezentovaný v kasačnej sťažnosti vyslovil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojich rozhodnutiach (napr. už uvedený rozsudok sp. zn. 6Sžh/1/201, ktorý bol napadnutý aj sťažnosťou na Ústavnom súde Slovenskej republiky, no táto sťažnosť bola odmietnutá ako zjavne neopodstatnená - II. ÚS 468/2010).

Sťažovateľ mal preto za to, že síce krajský súd na sťažovateľom uvedenú ustálenú rozhodovaciu prax

poukazoval, no jej závery aplikoval nesprávne a odklonil sa tak od ustálenej praxe kasačného súdu, čím je daný dôvod na podanie kasačnej sťažnosti aj podľa ust. § 440 ods. 1 písm. h/ SSP.

Na základe vyššie uvedených skutočností sťažovateľ žiadal, aby kasačný súd rozsudok krajského súdu v súlade s § 462 ods. 2 SSP zmenil tak, že zruší druhostupňové rozhodnutie správneho orgánu, prípadne aj s ním súvisiace prvostupňové rozhodnutie a vec mu vráti na ďalšie konanie, eventuálne, aby z dôvodov podľa § 440 ods. 1 písm. g/ SSP a § 440 ods. 1 písm. h/ SSP v zmysle § 462 ods. 1 SSP zrušil napadnutý rozsudok krajského súdu a vrátil vec krajskému súdu na ďalšie konanie.

Zúčastnená osoba sa ku kasačnej sťažnosti nevyjadрила.

Žalovaný vo vyjadrení z 28.04.2017 zotrval na dôvodoch napadnutého rozhodnutia žalovaného.

### III.

#### Konanie na kasačnom súde

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „kasačný súd“) ako súd kasačný (§ 438 ods. 2 SSP) preskúmal napadnutý rozsudok správneho súdu z dôvodov a v rozsahu uvedenom v kasačnej sťažnosti (453 ods. 1 a 2 SSP) a po jej preskúmaní dospel k záveru, že kasačná sťažnosť je dôvodná. Kasačný súd rozhodol o kasačnej sťažnosti bez nariadenia pojednávania (§ 455 SSP). Miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v lehote najmenej piatich dní pred jeho vyhlásením (§ 137 ods. 4 SSP v spojení s § 452 ods. 1 SSP).

Kasačný súd z predloženého spisového materiálu krajského súdu, súčasť ktorého tvoril aj administratívny spis, zistil, že rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky z 11. mája 2015, č. POZ 2178-2013 /N-48-2015/Lut. v spojení s rozhodnutím druhostupňového správneho orgánu Úradu priemyselného vlastníctva SR zo dňa 29. júla 2016, č. POZ 2178-2013 II/72-2016, správny orgán rozhodol podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v spojení s § 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z. z. a rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil, ktorým prvostupňový správny orgán námietkam podaným v konaní čiastočne vyhovel a prihlášku ochrannej známky „IRIS IDENT“ číslo spisu POZ 2178-/2013 zamietol pre tovary v triede 9 „vyučovacie prístroje a nástroje, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné disky, disky DVD a ostatné nosiče digitálnych záznamov, zariadenia na spracovanie údajov, počítače, počítačové programy“ a pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tak ako vyplýva z výroku prvostupňového správneho rozhodnutia v spojení s druhostupňovým správnym rozhodnutím, čiastočne bolo vyhovené námietkam, ktoré v správnom konaní podala zúčastnená osoba Iris Software Group Limited, Riding Court House, SL3 9JT, Berkshire, Veľká Británia.

### IV.

#### Právne predpisy, právne názory kasačného súdu

Podľa § 4 písm. a/ zákona o ochranných známkach, na účely tohto zákona je staršou ochrannou známkou ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky so skorším právom prednosti.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona o ochranných známkach, do registra sa nezapíše označenie, ak nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Podľa § 7 písm. a/ zákona o ochranných známkach, označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo

podobnosti tovarov a 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 § 30 zákona o ochranných známkach, po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len namietaťel) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

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 § 5, je posúdenie, či prihlásené označenie spĺňa podmienky ustanovené na zápis do registra so zreteľom na dôvodnosť alebo nedôvodnosť námietok podľa § 7. Zákonodarca v právnej norme § 7 písm. a/ zákona o ochranných známkach ustanovil, že označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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 známk.

Pravdepodobnosť zámenny 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 zámenny 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 15.06.2005 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 kasačný 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 „IRIS“ č. 006712715 je čisto slovnou ochrannou známkou a ďalšia namietaná skoršia ochranná známka „IRIS“ č. 011788718 je tiež kombinovanou ochrannou známkou skladajúcou sa zo slovného prvku IRIS, umiestneného v obrazovom prvku, skladajúceho sa z troch plných čiar v troch postupných veľkostiach, umiestnených pred slovom IRIS.

Kasačný súd dáva do pozornosti, že zložky prihlasovanej ochrannej známky sú: pojem slova „IRIS IDENT“, zobrazenie nápisu ozdobným, veľkým, modrým písmom na bielom podklade, a obrazové zobrazenie - terč s modrou bodkou a dvoma vodorovnými čiarami a dvoma zvislými čiarami v žltej farbe, ktorý je umiestnený nad samotným nápisom. Forma písma a grafické zobrazenie nad názvom označenia, na základe svojich vnútorných vlastností, má silnú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na ostatné zložky prihlasovanej ochrannej známky, a to hlavne vzhľadom na grafické zobrazenie a pridané slovo „IDENT“ k slovu „IRIS“. Skoršia ochranná známka nie je kombinovanou ochrannou známkou. Slovo „IRIS“ je napísané čiernou farbou veľkými písmenami rovnakého druhu na bielom podklade.

Ďalšia namietaná skoršia ochranná známka je tiež kombinovanou ochrannou známkou skladajúcou sa zo slovného prvku, a to „IRIS“, vyjadreného veľkými písmenami rovnakého druhu, napísané zlatou farbou umiestneného v čiernom obdĺžniku a nad nápisom sú umiestnené tri červené plné kruhy.

Kasačný súd dospel k záveru, že hodnotiac celkový dojem prihlasovanej ochrannej známky, porovnávajúc ho s namietanou ochrannou známkou so skorším právom prednosti, práve výrazné grafické zobrazenie umiestnené nad slovným prvkom označenia, ako i ďalší slovný prvok v označení, iný charakter písma, treba považovať za silný rozlišovací prvok, sledujúci účel nezameniteľnosti ochrannej známky na relevantnom trhu príslušnou skupinou verejnosti.

Podľa názoru kasačného súdu, z hľadiska vizuálneho hodnotenia, prihlasované označenie ochrannej známky, v porovnaní s namietanými ochrannými známkami so skorším právom prednosti, formou písma, rozsahom slov, výrazným grafickým zobrazením vo farbe, sú dostatočnými rozlišovacími zložkami prihlasovacieho 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, vrátane slova „IRIS“, vnímané v celkovom dojme a nie ako dominantný prvok. Pokiaľ ide o posudzovanie prihlasovaného označenia s namietanými ochrannými známkami z hľadiska fonetického, kasačný súd tiež súhlasí s názorom, že prihlasovacia známka sa skladá z dvoch slov, oproti skoršej známke jednoslovnej, a preto sa s odborným stanoviskom sudcu JUDr. B. v plnom rozsahu stotožnil v bodoch 2., 3. tohto vyjadrenia na č. l. 98 spisu.

Kasačný súd z hľadiska sémantického konštatuje, že je nesporné, že porovnávané označenia majú v názve anglické slovo „IRIS“, ktorý slovný kmeň je obsiahnutý aj v množstve iných označení, vyjadrujúcich rôzny predmet činnosti podnikateľských subjektov, zameraných na zabezpečenie nielen rôznych foriem ochrany, ale rôzneho podnikateľského zamerania. Ďalším rozhodujúcim kritériom je rozlišovacia schopnosť týchto známk, ktorá je podmienená pridaním ďalších prvkov - ďalšieho slovného spojenia prihlasovanej známky a výrazného farebného grafického znázornenia, ktorá sa nachádza nad názvom označenia. Práve tieto prvky vytvárajú predpoklad, 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 „IRIS“ znamená význam slova buď ženského mena, názov kosatca (kvetu) a slovo „IDENT“ - identita, identifikácia, iná farba písma, iný druh písma, pridané grafické farebné zobrazenie, vzhľadom na význam okruhu spotrebiteľov čo do špecifikácie tovarov a služieb, ktorý poskytuje majiteľ ochrannej známky,

nie je možné predpokladať, podľa názoru kasačného súdu, že označenie prihlasovanej ochrannej známky majúcej čiastočne rovnaký slovotvorný základ (IRIS) v spojení však so slovotvorným základom IDENT, nie je možné považovať za také označenie, ktoré by v slovnom tvare malo nejaký konkrétny význam. Kasačný súd poukazuje na rozhodnutie vo veci ES P-7/04, z ktorého vyplýva záver, že posúdenie podobných 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.

Kasačný súd dospel k záveru, že žalovaný a prvostupňový správny orgán dospel k nesprávnym záverom a súčasne správny súd nesprávne posúdil zameniteľnosť prihlasovanej ochrannej známky s ochrannými známkami so skorším právom prednosti, a to na základe námietok uplatnených v konaní.

Vzhľadom na uvedené kasačný súd napadnutý rozsudok správneho súdu podľa § 462 ods. 2 SSP a § 491 ods. 1 SSP zmenil tak, že rozhodnutie žalovaného zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Podľa § 167 ods. 1 SSP v spojení s § 467 ods. 1 SSP a § 467 ods. 2 SSP kasačný súd priznal žalobcovi právo na úplnú náhradu trov konania pred správnym súdom a kasačného konania, pretože bol v konaniach úspešný.

O výške náhrady trov konania rozhodne v zmysle ust. § 175 ods. 2 SSP krajský súd po právoplatnosti tohto rozsudku, samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 veta tretia zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. mája 2011).

#### **Poučenie:**

Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.