



ROZSUDOK

V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu: **V.H. GmbH**, so sídlom D. S. X., X. V., R. r., *právne zastúpený JUDr. L. U., advokátom, Advokátska kancelária D. L. M. U., so sídlom C. X., B.*, proti žalovanému: **Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky**, so sídlom Jána Švermu 43, Banská Bystrica, za účasti: **D. A. L., Inc.**, so sídlom 1030 D. B., A., X. G., USA, *právne zastúpený advokátom JUDr. M. H., so sídlom R. X., B.*, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. POZ 6067-2008 II/7-2011 zo dňa 15. februára 2011, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/2/2011-54 zo dňa 17. augusta 2011, jednomyselne, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 1Scud/2/2011-54 zo dňa 17. augusta 2011 v spojitosti s jeho opravným uznesením č. k. 1 Scud/2/2011-86 zo dňa 21. februára 2012 **p o t v r d z u j e .**

Žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania **n e p r i z n á v a .**

O d ô v o d n e n i e

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len ako „krajský súd“ alebo „prvostupňový súd“) zamietol, odvolávajúc sa na ustanovenie § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len ako „OSP“) žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania v záhlaví uvedeného rozhodnutia, ktorým žalovaný správny orgán podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „správny poriadok“) v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len ako „zákon č. 506/2009 Z. z.“ alebo „zákon o ochranných známkach“) zamietol rozklad prihlasovateľa (žalobcu) a potvrdil rozhodnutie odboru sporových konaní Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ako „prvostupňový správny orgán“) č. POZ 6067-2008 N/255-2009/Su zo dňa 28. septembra 2009 (ďalej len ako „prvostupňové správne rozhodnutie“), ktorým bolo v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 31.12.2009 (ďalej len ako „zákon č. 55/1997 Z. z.“) v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu označenia do registra ochranných známk a prihláška kombinovanej ochrannej známky „A.T. H. B. M. O. V. G.“, č. spisu POZ 6067-2008 (ďalej len ako „prihlásené označenie“), bola čiastočne zamietnutá pre služby v triedach 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. O trovách konania rozhodol podľa § 250k ods. 1 OSP a v konaní neúspešnému žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Krajský súd sa v odôvodnení napadnutého rozsudku, odvolávajúc sa na ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a), § 9, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2, 3, § 37, § 39 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z. a § 7 písm. a), § 51 ods. 5 a § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. po preskúmaní veci, plne stotožnil so závermi žalovaného v napadnutom rozhodnutí, ktoré podľa jeho názoru, vychádzali z náležite zisteného skutkového stavu a správnej aplikácie zákona o ochranných známkach, pričom za nedôvodnú vyhodnotil žalobnú námietku o nedostatočne zistenom skutkovom stave v spojení s nesprávnym posúdením pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou a rovnako za nedôvodné označil aj tvrdenie žalobcu, že posúdenie nebolo vykonané komplexne, keďže neboli zohľadnené všetky súvisiace okolnosti. Poukázal na to, že skutkový stav v danej veci bol daný samotným prihláseným označením a namietanou ochrannou známkou, ktoré okolnosti sú zrejmé z obsahu administratívneho spisu uvedúc zároveň, že nezistil rozpor s obsahom spisov, zdôrazniac tiež, že žalobca v žalobe neuviedol, v čom konkrétne by malo spočívať nedostatočné zistenie skutkového stavu. Vo vzťahu k samotnému namietanému posúdeniu

pravdepodobnosti zámeny poukázal na to, že vo veciach rozhodovania o námietkach proti prihlásenému označeniu podľa zákona o ochranných známkach je zákonom založené voľné uváženie správneho orgánu, ktoré súd nemôže nahradiť svojím vlastným rozhodnutím a nemôže ani skúmať účelnosť vydaného rozhodnutia doplniac, že v týchto prípadoch súd preskúmava či skutkové okolnosti, z ktorých pri voľnej úvahe správny orgán vychádzal, boli zistené správnym procesným postupom, a či právny následok založený rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom a ďalej či bolo rozhodnutie z hľadiska aplikovanej právnej normy logické a úplné z hľadiska hodnotenia dôkazov (§ 245 ods. 2 OSP). Konštatujúc, že súdy v rámci preskúvacieho konania nie sú oprávnené vlastnou úvahou nahrádzať hodnotenie skutkových otázok, ktoré vykonal správny orgán dospel k záveru, že v danej veci správny orgán vyhodnotil skutkové otázky úplne, svoje rozhodnutie náležite odôvodnil, vyhodnotiac navyše jeho hodnotenie za logické. Uviedol, že správny orgán podrobne argumentačne vyhodnotil jednotlivé aspekty posudzovania pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou vrátane pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou a to s poukazom na konkrétne aplikované ustanovenie zákona o ochranných známkach, ako aj na relevantnú judikatúru Európskeho súdneho dvora, pričom tiež objasnil prečo nezohľadnil čl. 6bis Parížskeho dohovoru pre uplatnený námietkový titul. V plnom rozsahu sa stotožniac so záverom žalovaného, že nositeľom rozlišovacej spôsobilosti je v oboch porovnávaných označeniach fantazijný obrazový prvok a že slovné prvky prihlasovaného označenia majú vzhľadom na ich opisný charakter veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť, súhlasil so záverom žalovaného, že nemožno vylúčiť, že celkový obraz, ktorý si spotrebiteľ uchová v pamäti, a ktorý je založený na podobnom dištinktívnom obrazovom prvku, by mohol viesť k vytvoreniu domnienky, že dotknuté služby pochádzajú od tej istej osoby, príp. od ekonomicky prepojených osôb. Súhlasiac ďalej so záverom žalovaného, že kolízne služby prihláseného označenia a staršej ochrannej známky v triedach 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú vysoko podobné, až zhodné a to vzhľadom na relevantného spotrebiteľa, spotrebiteľa scestovaného, ako aj priemerného spotrebiteľa dôvodil, že spotrebiteľ takmer nikdy nemá možnosť priameho porovnania kolidujúcich označení v rovnakom okamihu a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom a preto je rozhodujúci celkový dojem, ktorý porovnávané označenia alebo ochranné známky u spotrebiteľa zanechávajú, a ktorý si uchová v pamäti, pričom v danom prípade je tento celkový obraz založený na vysoko podobnom dištinktívnom obrazovom prvku, ktorý bol s nepatrnými zmenami prevzatý do prihláseného označenia zo staršej ochrannej známky,

ktoré síce bolo doplnené aj o slovné prvky, avšak tieto vzhľadom na popisný charakter nemožno považovať za dištinkatívne prvky.

Rovnako prvostupňový súd nepovažoval žalobu za dôvodnú, pokiaľ žalobca namietal nesprávne právne posúdenie veci argumentujúc tým, že v danej veci je zrejmé, že námietky boli uplatnené podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. v znení platnom v čase podania námietok, ktorý námietkový titul však bol následne zakotvený aj v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. účinného od 1. januára 2010. Preto za správny považoval postup žalovaného, ktorý v súlade s ustanovením § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. predmetné konanie dokončil podľa zákona č. 506/2009 Z. z., posudzujúc uplatnený námietkový titul v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) tohto zákona doplniac, že inštitút námietok a námietkové konanie boli do známkového konania zavedené z dôvodu aproximácie známkového práva v súlade so Smernicou Rady ES č. 89/104 o aproximácii právnych predpisov v členských štátoch v oblasti ochranných známk. Dôvodil ďalej, že v danom prípade boli námietky podané v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. (§ 7 písm. a/ zákona č. 506/2009 Z. z.), teda z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľa a preto žalovaný správne posudzoval iba to, či sú naplnené hmotnoprávne podmienky tohto námietkového titulu zdôrazniac, že predmetné ustanovenie podmienku všeobecnej známosti staršej ochrannej známky neobsahuje. Z uvedeného dôvodu mal za to, že žalovaný správne poukázal na to, že čl. 6bis Parížskeho dohovoru, ako aj ustanovenia čl. 4 ods. 1 v spojitosti s ustanovením čl. 4 ods. 2 písm. d) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sú premietnuté v oblasti námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známk do ustanovení § 7 písm. c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. a keďže namietanou staršou ochrannou známkou je ochranná známka Spoločenstva, pre zachovanie práv z ochrannej známky je relevantné jej skutočné používanie na území EÚ.

Taktiež za relevantnú nepovažoval prvostupňový súd ani žalobu v časti, v ktorej žalobca namietal procesné pochybenie žalovaného spočívajúce v tom, že námietky podané faxom a neskôr doplnené originálom boli uznané ako podanie uskutočnené v zákonnej lehote. Nesúhlasiac s názorom žalobcu, že správny orgán mal analogicky použiť § 42 OSP a námietky, doplnené originálom po uplynutí trojdňovej lehoty na jej doplnenie odmietnuť resp. na ne neprihliadať konštatoval, že sa stotožňuje so stanoviskom žalovaného o neexistencii zákonného podkladu pre analogické použitie § 42 OSP na daný prípad dôvodiac tým, že Občiansky súdny poriadok upravuje postup súdu a účastníkov v občianskom

súdnom konaní, pričom konanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „úrad“) nemožno za konanie v občianskom súdnom konaní považovať. V tejto súvislosti ďalej uviedol, že na konanie pred úradom sa podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach (rovnako podľa § 37 zákona č. 55/1997 Z. z. účinného do 31. decembra 2009) vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) s výnimkou vymenovaných ustanovení, medzi ktorými je uvedené aj ustanovenie § 19 správneho poriadku a preto správny orgán v prípade prijatých podaní prostredníctvom faxového podania neaplikoval ustanovenie § 19 správneho poriadku, ktoré stanovuje lehotu troch dní na dodanie originálu (obdobnú právnu úpravu ustanovuje aj § 42 OSP, ktoré vyžaduje doplniť faxové podanie originálom v lehote do troch dní, inak sa naň neprihliadne). Majúc za to, že správny orgán nepochybil, ak pri faxových podaniach vyzýval účastníkov konania na jeho predloženie osobitným listom, v ktorom stanovil lehotu na doručenie originálu podľa § 39 ods. 4 zákona č. 55/1997 Z. z., keďže aplikácia ustanovenia § 19 správneho poriadku bola podľa § 37 zákona č. 55/1997 Z. z. vylúčená, upriamil pozornosť na ustanovenie § 21 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. v spojení s vyhláškou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 709/2002 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z., ktoré umožňovalo podanie na úrad doručiť osobne, poštou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov a preto z uvedeného ustanovenia je zrejmé, že platná právna úprava v čase podania námietok umožňovala podanie prostredníctvom faxu, avšak neupravovala sankciu neprihliadania na takéto podanie v prípade, ak by toto nebolo doplnené originálom v lehote troch dní, keďže aplikácia § 19 správneho poriadku bola vylúčená. Odvolávajúc sa na článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, sa stotožnil s posúdením veci žalovaným, podľa ktorého bolo potrebné akceptovať námietky podané faxom, doplnené originálom aj po uplynutí trojdňovej lehoty na ich doplnenie originálom, nakoľko žiadny zákon takúto povinnosť pre podávateľa námietok v konkrétnom konaní neustanovoval. Poukázal na to, že analógia ako inštitút práva je prípustná najmä v súkromnom práve, v prípadoch, kde zákon nerieši konkrétne občianskoprávne vzťahy, t.j. existuje tzv. medzera v práve zdôrazniac, že právne predpisy upravujúce postup štátnych orgánov, resp. normy verejného práva v zásade vylučujú analógiu a rozširujúci výklad právnej normy, pričom v rozpore s princípom právnej istoty by bolo dovolávanie sa analógie tam, kde by použitie príslušného ustanovenia iného

zákona malo dopad na postavenie ďalšieho účastníka konania. Poukazujúc na základný atribút právneho štátu, ktorým je istota fyzických a právnických osôb, že vo vzťahu k nim bude postupované v súlade s Ústavnou SR a platnými zákonmi, že príslušné štátne orgány budú konať a rozhodovať podľa platných právnych predpisov a že taktiež tieto budú správne vykladať a aplikovať, konštatoval, že nakoľko platná právna úprava umožňovala podať námietky aj faxom, pričom aplikácia ustanovenia § 19 správneho poriadku bola vylúčená, dovolanie sa v danom prípade analogickej aplikácie ustanovenia § 42 OSP by znamenalo výnimku z pravidla, vyplývajúceho z platnej právnej úpravy vzťahujúcej sa pre konania pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, majúc za to, že výnimky ako také musia byť v právnom predpise explicitne upravené a preto zákonný dôsledok - neprihliadnuť na faxové podanie, ak by nebolo doložené originálom v zákonom stanovenej lehote, by musel byť upravený iba zákonom, a to explicitne.

Z vyššie uvedených dôvodov prvostupňový súd žalobu, ako nedôvodnú, podľa § 250j ods. 1 OSP, zamietol.

Rozsudok prvostupňového súdu napadol v zákonnej lehote odvolaním žalobca a to z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. d) a f) OSP a žiadal odvolací súd, aby napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie, alternatívne sa domáhal zmeny napadnutého rozsudku tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného č. POZ 6067-2008 II/7/2011 zo dňa 15. februára 2011 a súčasne aj rozhodnutie žalovaného v prvom stupni č. POZ 6067-2008 N/255-2009/Su zo dňa 28. septembra 2009 sa zrušujú a vec sa vracia žalovanému na ďalšie konanie. Súčasne navrhol odvolaciemu súdu, aby zaviazal žalovaného k náhrade trov konania vrátane trov právneho zastúpenia.

Odvolávajúc sa na ustanovenie § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. argumentoval, že zápis označenia do registra ochranných známok možno odmietnuť, ak sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

- a) prihlásené označenie sa zhoduje alebo je podobné so staršou ochrannou známkou,
- b) tovary alebo služby prihláseného označenia a staršej ochrannej známky sa zhodujú alebo sú podobné a
- c) existuje pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení na strane verejnosti,

a ak nie je splnená čo i len jedna z uvedených podmienok, nie je možné aplikovať ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, doplniac, že je presvedčený, že v konkrétnom prípade nie je splnená ani jedna z uvedených zákonných podmienok.

Vo vzťahu k podmienke uvedenej pod písm. a) konštatujúc, že prihlásené označenie A. T. H. sa nezhoduje a nie je podobné so staršou ochrannou známkou D., nesúhlasiac s názorom žalovaného o podobnosti porovnávaných označení založenej na ich údajnom podobnom dištinktívnom fantazijnom obrazovom prvku v podobe trojuholníka, ktorý má byť v tomto prípade nositeľom rozlišovacej spôsobilosti namietal, že porovnávané označenia si nie sú ničím podobné ani zhodné. Konštatoval, že v prípade staršej ochrannej známky D. sa jedná o rovnostranný trojuholník s ostrým uhlom, zatiaľ čo v prípade prihláseného označenia A. T. H. ide o nerovnomerný trojuholník s pravým uhlom s tým, že staršia ochranná známka D. je čiernej farby a pozostáva z dvoch presne opísaných častí zreteľne oddelených bielou medzerou s pozdĺžnymi stranami a prihlásené označenie – trojuholník je zreteľne širší a nižší a je červenej farby, pričom spodnú časť prihláseného označenia tvorí kruhový výsek umiestnený v pravej spodnej časti a vizuálne sa nijako nepodobá na spodnú časť staršej ochrannej známky. Ďalej namietal, že neoddeliteľnou súčasťou prihláseného označenia je slovné spojenie „A. T. H. B. M. O.V. G.“, ktoré ho za každej situácie zreteľne odlišuje od staršej ochrannej známky, ktorá slovný prvok neobsahuje a zo sémantického hľadiska preto ani nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Kontrujúc názoru žalovaného, že nakoľko spotrebiteľ nemá čas venovať sa jednotlivým konkrétnym prvkom porovnávaných označení, je potrebné zobrať do úvahy ich dominantné a dištinktívne prvky namietal, že v konkrétnom prípade však ani samotné porovnávané obrazové prvky (trojuholníky) nevykazujú žiadne spoločné znaky, ktoré by mali vyvolávať čo i len najmenšie nebezpečenstvo zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, keďže prihlásené označenie A. T. H. sa so staršou ochrannou známkou D. nepodobá ani farbou, ani veľkosťou, ani tvarom a ani formou a doplnil, že je vysoko nepravdepodobné, že priemerný spotrebiteľ, ktorý si v prvom rade uchováva v pamäti tvar a farbu konkrétneho obrázku, by si následne zamenil tento obrázok s iným obrázkom, ktorý sa od neho svojou farbou a tvarom tak zreteľne odlišuje, ako je to v tomto prípade a v tejto súvislosti poukázal na dôležitú skutočnosť a to, **že aj judikatúra Európskeho súdneho dvora (ďalej len ako „ESD“) vychádza z toho, že priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku vždy ako jeden celok.**

Vo vzťahu k podmienke uvedenej pod písm. b) mal za to, že služby, na ktoré sa prihlásené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, nie sú zhodné ani podobné dôvodiac tým, že vzhľadom na predmet podnikania zabezpečuje predovšetkým doplnkové

služby spojené s poskytovaním hotelových služieb, zatiaľ čo v prípade staršej ochrannej známky namietateľa sa jedná o doplnkové služby spojené s jeho leteckou dopravou. Z uvedeného dôvodu, preto nesúhlasil so záverom žalovaného, že v prípade porovnávaných služieb ide o služby vysoko podobné, až zhodné.

Vo vzťahu k podmienke uvedenej pod písm. c) mal za to, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia A. T. H. so staršou ochrannou známkou D. na strane verejnosti neexistuje. V tejto súvislosti namietal, že otázku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na strane verejnosti ako jednu z podmienok nevyhnutných na odmietnutie zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známk, žalovaný neposúdil a nevyhodnotil dostatočne, zdôrazniac, že obsah jednotlivých pojmov zákonných ustanovení sa zisťuje a aplikuje v kontexte územnej pôsobnosti zákonov v súlade s princípom teritoriality a preto ak zákon o ochranných známkach ustanovuje, že podmienkou odmietnutia zápisu je pravdepodobnosť jeho zámery so staršou ochrannou známkou na strane verejnosti, pojem verejnosť sa v tomto prípade musí kategoricky aplikovať výlučne v rámci územia Slovenskej republiky. Uvedúc, že u verejnosti na území Slovenskej republiky, ktorá so staršou ochrannou známkou neprichádza do kontaktu, nemôže existovať a ani vzniknúť dojem o zámene tejto ochrannej známky s prihláseným označením poukázal aj na rozsudok ESD vo veci SABEL BV. v. PUMA AG, Rudolf Dassler Sport C-251/95, **v ktorom bolo konštatované, že čisto asociatívne myšlienkové spojenie, ktoré by mohlo vo verejnosti vyvolať dojem o zhodnosti obsahu oboch známk, samo o sebe nepredstavuje nebezpečenstvo ich zámery.** Zároveň poukázal na odôvodnenie citovaného rozhodnutia ESD, v ktorom sa uvádza, že v prípade, ak sa staršia ochranná známka v styku významne nepoužíva a pozostáva len z jedného obrázku, jeho samotná podobnosť s iným označením nepostačuje na vznik rizika zámery a ďalej, že aby mohlo vzniknúť riziko zámery staršej ochrannej známky s prihláseným označením, je nevyhnutné, aby verejnosť reálne prichádzala do styku so staršou ochrannou známkou, aby ju poznala, čo však v danom prípade nemožno konštatovať, keďže namietateľ ako americká spoločnosť nemá na území Slovenskej republiky registrovanú žiadnu organizačnú zložku a na uvedenom území v skutočnosti služby, ktoré by súviseli so zábavou, organizovaním ciest, exkurzií a výletov označených staršou ochrannou známkou neposkytuje a bez príslušného oprávnenia ani poskytovať nemôže.

Nestotožniac sa s postojom prvostupňového súdu vyjadrenom v odôvodnení napadnutého rozsudku, že žalovaný správny orgán vyhodnotil skutkové otázky úplne, svoje rozhodnutie náležite odôvodnil, považujúc jeho rozhodnutie za logické a vydané v súlade so zákonom a judikatúrou ESD namietal, že žalovaný pravdepodobnosť zámery

porovnávaných označení odôvodnil len tým, že „*uvedené dištingtívne obrazové prvky sú veľmi podobné, nakoľko v oboch prípadoch ide o obrazec trojuholníka predeleného v dolnej tretine pruhom, ktorý rozdeľuje trojuholník na dolnú a vrchnú časť*“. **Vyhodnotiac uvedené zdôvodnenie za nepravdivé dôvodil, bližšie špecifikujúc porovnávané označenia, že tieto sa svojou veľkosťou a tvarom výrazne odlišujú a sú taktiež farebne zreteľne odlišné, pričom zdôraznil, že žalovaný vo svojom rozhodnutí neodôvodňuje, prečo na tieto rovnako podstatné skutočnosti nebral náležitý zreteľ a z uvedeného dôvodu mal za to, že posúdenie žalovaného nemožno považovať za komplexné ani hodnoverné. Z uvedených skutočností mal za to, že žalovaný postupoval v rozpore so zákonom, keď za nesplnenia žiadnej z kumulatívnych podmienok nevyhnutných pre aplikáciu ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, toto ustanovenie aplikoval na konkrétny prípad a zápis ohláseného označenia do registra ochranných znáмок zamietol.**

Vyčítal ďalej prvostupňovému súdu, že sa nijakým spôsobom nevysporiadal s jeho námietkou poukazujúcou na to, že rozhodnutie žalovaného odporuje rozsudku ESD vo veci SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport C-251/95 a to konkrétne s tým záverom, že len čisto asociatívne myšlienkové spojenie, ktoré by mohlo vo verejnosti vyvolať dojem o zhodnosti obsahu oboch znáмок, samo o sebe nepredstavuje nebezpečenstvo ich zámény a pri posúdení nebezpečenstva zámény musí byť braný ohľad na celý rad iných okolností, predovšetkým na stupeň poznania ochrannej známky na trhu, pričom žalovaný sa úrovňou poznania staršej ochrannej známky na trhu vôbec nezaoberal.

Stotožniac sa s názorom prvostupňového súdu, že v prípade preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného na základe zákonom povolenej voľnej úvahy sa účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia neposudzuje zdôraznil na strane druhej, že súd je v zmysle ustanovenia § 245 ods. 2 OSP povinný za každých okolností skúmať, či rozhodnutie správneho orgánu nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom, t.j. či skutkové okolnosti, z ktorých pri voľnej úvahe správny orgán vychádzal, boli zistené správnym procesným postupom a či právny následok založený rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom a ďalej, či rozhodnutie bolo z hľadiska aplikovanej úpravy logické a úplné z hľadiska hodnotenia dôkazov.

Z vyššie uvedených dôvodov majú za to, že žalovaný správny orgán v rozpore s ustanovením § 3 ods. 4 správneho poriadku pri posúdení pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení nevyhodnotil všetky skutkové otázky úplne, svoje rozhodnutie

náležite nezdôvodnil a závery v ňom uvedené nie sú logické a presvedčivé, doplniac tiež, že žalovaný sa dôsledne neriadil závermi prijatými judikatúrou ESD označil napadnuté rozhodnutie za nesúladne so zákonom domnievajúc sa, že boli splnené podmienky, aby prvostupňový súd postupoval podľa § 250j ods. 2 písm. a) a b) OSP.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalobcu, považujúc napadnutý rozsudok prvostupňového súdu za vecne správny, zdôraznil, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou bolo vykonané komplexne a boli zohľadnené všetky súvisiace okolnosti s tým, že je presvedčený, že jeho postup pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení je v plnom súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora EÚ, a to najmä v súlade so závermi Súdneho dvora EÚ vo veciach predbežných (prejudiciálnych) otázok podľa článku 267 Zmluvy o fungovaní EÚ týkajúcich sa výkladu Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (resp. Prvej smernice Rady č. 89/104/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk), vrátane záverov obsiahnutých v žalobcom uvádzanom rozsudku Súdneho dvora ES C-251/95 Sabél vs. Puma, ktorú skutočnosť potvrdil aj prvostupňový súd v napadnutom rozsudku. Žalovaný ďalej nesúhlasil s námietkou, ktorou žalobca poukazoval, v súvislosti so vzhladnutím kolíznych služieb prihláseného označenia a staršej ochrannej známky v triedach 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, za vysoko podobné až zhodné, pričom žalobca svojimi argumentmi zdôrazňoval, že povaha a charakter ním poskytovaných služieb a v porovnaní so službami poskytovanými namietateľom je výrazne odlišná, dôvodiac tým, že v prípade posudzovania podobnosti tovarov a služieb je rozhodné, aké tovary a služby a v akom rozsahu (ich užšia alebo širšia špecifikácia) sú zapísané v zozname tovarov a služieb konkrétneho označenia, resp. ochrannej známky doplniac, že v danom prípade boli služby špecifikované široko, resp. všeobecne bez ohľadu na predmet podnikania s tým, že tieto nemožno „zužovať“ poukazovaním na aktivity spoločností tak, ako sa to snaží urobiť žalobca. Opakovane zdôraznil, že v danom prípade je **nositeľom rozlišovacej spôsobilosti v oboch porovnávaných označeniach fantazijný obrazový prvok**, pričom v staršej ochrannej známke je tento prvok jediný (a teda má aj postavenie prvku dominantného) a slovné prvky prihlasovaného označenia „A. T. H. B. M. O.V. G.“ majú vzhladom na ich opisný charakter veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Z uvedeného dôvodu, majúc za to, že v danom prípade je dôvodný záver žalovaného vyjadrený v napadnutých rozhodnutiach o naplnení podmienok pre uplatnenie § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z., **nakoľko nemožno vylúčiť, že celkový**

obraz, ktorý si spotrebiteľ uchová v pamäti a ktorý je založený na tomto podobnom dištingtívnom obrazovom prvku, by mohol viesť k vytvoreniu domnienky, že dotknuté služby pochádzajú od tej istej osoby, prípadne od ekonomicky prepojených osôb a teda existuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení na strane verejnosti pre služby v triede 39 a v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorá skutočnosť mala za následok čiastočné zamietnutie predmetnej prihlášky ochrannej známky pre uvedené služby. Rovnako upriamil pozornosť na to, že námietky proti zápisu prihlasovaného označenia boli podané v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, teda z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľa a preto žalovaný správne posudzoval iba to, či sú naplnené hmotnoprávne podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) citovaného zákona, zdôrazniac, že toto ustanovenie podmienku „reálneho používania ochrannej známky“ neobsahuje. V týchto súvislostiach považoval za vhodné pre ilustráciu pripomenúť, že v žalobe o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, žalobca odvodzoval obdobnú podmienku reálnej známosti ochrannej známky, resp. všeobecnej známosti ochrannej známky neprípustne a zmätočne zo znenia ustanovenia čl. 6bis Parížskeho dohovoru a keďže sa prvostupňový súd stotožnil so záverom žalovaného, že ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach podmienku všeobecnej známosti staršej ochrannej známky neobsahuje, žalobca sa v odvolaní pokúša odvodiť podmienku reálnej známosti, resp. reálneho používania ochrannej známky zo záverov vyslovených Súdny dvorom ES v rozsudku vo veci C-251/95 Sabél v. Puma, ktoré však interpretuje nesprávne a účelovo. Ďalej za potrebné považoval reagovať na, podľa jeho názoru, zjednodušenú a nesprávnu interpretáciu ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ktorú žalobca predostrel v odvolaní, uvedúc, že pre aplikáciu § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je potrebné naplnenie len jednej podmienky a to existencia pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. V tejto súvislosti konštatoval, že v súlade eurokonformným výkladom určenie pravdepodobnosti zámery závisí od mnohých prvkov, čo v odvolaní aj správne uviedol aj žalobca, avšak pokiaľ ide o jeho tvrdenie, že: *„...existencia rizika zámery pritom závisí od mnohých okolností, predovšetkým od úrovne poznania ochrannej známky na trhu...“*, poukázal na účelové a nesprávne zdôraznenie len jedného z viacerých prvkov, resp. okolností spôsobilých ovplyvniť posúdenie pravdepodobnosti zámery, ktorých výpočet však nie je uzatvorený. Uviedol, že podľa Smernice 2008/95/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk v recitáli 11 je dôvodené, že upresnenie pravdepodobnosti zámery závisí

od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi označením a ochrannou známkou, od stupňa podobnosti medzi označením a ochrannou známkou a stupňa podobnosti medzi nimi označenými tovarmi alebo službami, pričom pod vžitosťou ochrannej známky na trhu, resp. úrovňou poznania ochrannej známky na trhu sa rozumie stupeň známosti ochrannej známky na trhu, ktorého dôsledkom môže byť zvýšená rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky prípadne aj dobré meno ochrannej známky, pričom tento prvok, ak jeho existenciu majiteľ ochrannej známky tvrdí a ak je následne jeho existencia preukázaná, nevyhnutne ovplyvní posúdenie pravdepodobnosti zámeny. **V nadväznosti na uvedené zdôraznil, že v danom námietkovom konaní však majiteľ staršej ochrannej známky, v pozícii namietateľa, netvrdil, resp. neargumentoval stupňom známosti ochrannej známky na trhu (resp. dobrým menom svojej ochrannej známky alebo tiež jej zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou nadobudnutou v dôsledku používania ochrannej známky) a preto sa žalovaný, v súlade s § 32 zákona o ochranných známkach, stupňom známosti ochrannej známky na trhu nezaoberal, vyhodnotiac túto námietku žalobcu za nedôvodnú a účelovú, pričom považoval za potrebné, opätovne zdôrazniť, že vžitosť ochrannej známky (o ktorej sa zmiňuje Smernica 2008/95/ES), resp. úroveň poznania ochrannej známky na trhu, nie je nevyhnutnou podmienkou pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny.** Rovnako vzhliadol za nedôvodnú aj námietku, ktorou žalobca vytýkal prvostupňovému súdu, že sa v odôvodnení svojho rozhodnutia nevysporiadal s jeho námietkou, že napadnuté rozhodnutie žalovaného odporuje záverom vyplývajúcim z rozsudku Súdneho dvora ES vo veci C-251/95 Sabél v. Puma, a to, že: *„...len čisto asociatívne myšlienkové spojenie, ktoré by mohlo vo verejnosti vyvolať dojem o zhodnosti obsahu oboch známk, samo o sebe nepredstavuje nebezpečenstvo zámeny a pri posúdení nebezpečenstva zámeny musí byť braný ohľad na celý rad iných okolností, predovšetkým na stupeň poznania ochrannej známky na trhu...“* uvedúc, že nakoľko žalobca v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného **tieto konkrétne námietky neuplatnil, prvostupňový súd sa fakticky ani nemal možnosť s nimi vysporiadať**, naviac mal za to, že žalobca závery Súdneho dvora ES uvedené v danom rozhodnutí citoval nepresne, nakoľko Súdny dvor ES v rámci prejudiciálneho konania uzatvoril, že v konkrétnom prípade (charakterizovanom iným skutkovým stavom) *„púhe asociatívne myšlienkové spojenie, ktoré by si mohla verejnosť vytvoriť na základe rovnakého sémantického obsahu dvoch označení, neodôvodňuje existenciu pravdepodobnosti zámeny..., ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou“*.

Z vyššie uvedených dôvodov, preto navrhol Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, aby v súlade s ustanovením § 219 OSP napadnutý rozsudok ako vecne správny potvrdil a účastníkom konania nepriznal právo na náhradu trov konania.

Účastník správneho konania vo svojom vyjadrení k odvolaniu žalobcu uviedol, že prvostupňový súd, ako aj žalovaný správny orgán postupovali pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia „A. T. H.B. M. O. V. G.“ so staršou ochrannou známkou Spoločenstva č. 5734355 v súlade so zákonom a príslušnou judikatúrou Súdneho dvora ES, súhlasiac s ich názorom, že kolidujúce označenia obsahujú fantazijný obrazový prvok (trojuholník, predelený v dolnej tretine pruhom), ktorý je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti, pričom všetky rozhodné aspekty posudzovali komplexne, taktiež zohľadniac všetky relevantné okolnosti, ktoré s daným prípadom súviseli. Považoval za potrebné upozorniť na skutočnosť, že argumentácia žalobcu uvedená v odvolaní, je založená iba na zdôrazňovaní drobných odlišných detailov, ktoré nemajú z hľadiska celkového dojmu, ktorý prihlásené označenie u spotrebiteľskej verejnosti vyvoláva, zásadný význam. Konštatoval, že žalobcom uvedené odlišnosti sú zrejmé iba v prípade, ak by bola spotrebiteľovi poskytnutá možnosť porovnať predmetné označenia priamo vedľa seba, nakoľko drobných odchýlok, ktorými žalobca argumentuje vo svojom odvolaní, si pozorný spotrebiteľ všimne až pri dôkladnom porovnaní jednotlivých obrazových prvkov (pokiaľ by tieto boli vedľa seba), avšak takúto možnosť priemerný spotrebiteľ spravidla nemá. Dôvodil ďalej, že pri posudzovaní zhodnosti, podobnosti a nebezpečenstva zámeny jednotlivých označení je rozhodné hľadisko priemerného spotrebiteľa, za ktorého sa považuje riadne informovaný a priemerne pozorný a obozretný spotrebiteľ. Taktiež súladne s názorom prvostupňového súdu a žalovaného správneho orgánu vyhodnotil nízku rozlišovaciu spôsobilosť slovných prvkov prihláseného označenia „A. T. H. B. M. O. V. G.“, ktoré sú popisného charakteru a ich vplyv na celkový dojem vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti je zanedbateľný. Vo vzťahu k posudzovaniu podobnosti alebo zhodnosti služieb prihláseného označenia a ochrannej známky Spoločenstva č. 5734355 uviedol, súhlasne s názorom žalovaného, že pri takomto posudzovaní je rozhodná povaha a typ jednotlivých služieb uvedenej v zozname výrobkov a služieb predmetných ochranných známk, resp. prihlášky ochrannej známky. Ďalej k tvrdeniu žalobcu, že na strane verejnosti neexistuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia „A. T. H. B. M. O. V. G.“ a ochrannej známky Spoločenstva č. 5734355 poukázal na to, že pre celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny je rozhodujúce vnímanie jednotlivých ochranných známk priemerným spotrebiteľom

vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sú zapísané, pričom nebezpečenstvo zámery je nutné posudzovať celkovo s prihliadnutím ku všetkým dôležitým faktorom vo vzťahu k okolnostiam prípadu, doplniac, že pri posudzovaní zameniteľnosti kolidujúcich označení je predmetom hodnotenia celkové posúdenie vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti označenia, ktoré musí vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenie vytvára s prihliadnutím na rozlišujúce a dominantné prvky a preto existencia spoločného dominantného obrazového prvku predmetných označení je dôvodom, ktorý môže u prípadného spotrebiteľa vyvolať dojem, že v prípade prihláseného označenia sa jedná o ďalšiu ochrannú známku konkrétneho subjektu. Vo vzťahu k tvrdeniu žalobcu, že nakoľko staršia ochranná známka Spoločenstva č. 5734355 nie je v skutočnosti na území Slovenska používaná a preto nemôže existovať u verejnosti pravdepodobnosť zámery predmetných označení, upriamil pozornosť na skutočnosť, že toto tvrdenie je nielen nesprávne, ale celkom irelevantné s ohľadom na právnu úpravu ochranných známok Spoločenstva. Rovnako mal za to, že prvostupňový súd, ako aj žalovaný správny orgán, pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihlasovaným označením a staršou ochrannou známkou postupovali v súlade so závermi obsiahnutými v rozsudku Súdneho dvora ES zo dňa 11.11.1997 vo veci C-251/95 – SABEL BV v. Puma AG, nakoľko pravdepodobnosť zámery hodnotili celkovo a brali ohľad na všetky relevantné faktory daného prípadu.

Preto z vyššie uvedených dôvodov navrhol odvolaciemu súdu napadnutý rozsudok ako vecne správny v súlade s ustanovením § 219 OSP potvrdiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako „najvyšší súd“) ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu a v medziach podaného odvolania (§ 246c ods. 1 veta prvá a § 212 ods. 1 OSP), odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 250ja ods. 2 OSP, keď deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk (§ 156 ods. 1 a 3 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá a § 211 ods. 2 OSP), a dospel k záveru, **že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.**

V správnom súdnictve preskúmajú sudy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj

rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 OSP).

V prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu, súd postupuje podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti OSP (§ 247 ods. 1 OSP).

Predmetom súdneho prieskumu v danej veci bolo rozhodnutie č. POZ 6067-2008 II/7-2011 zo dňa 15. februára 2011, ktorým žalovaný správny orgán podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. zamietol rozklad žalobcu a rozhodnutie odboru sporových konaní potvrdil. Prvostupňový správny orgán svojím rozhodnutím čiastočne vyhovel námietkam namietateľa D. A. L., Inc., proti zápisu označenia do registra ochranných znáмок a prihlášky kombinovanej ochrannej známky „A. T. H. B. M. O. V. G.“, ktorá bola čiastočne zamietnutá pre služby v triedach 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a to z dôvodu, že po vykonanom porovnaní kolíznych označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska dospel k záveru, že síce v danom prípade existuje len nízke nebezpečenstvo zámieny porovnávaných označení, avšak pri posudzovaní otázky vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti porovnávaných označení poukázal na ich obrazové prvky, tvorené v obidvoch prípadoch vyobrazením trojuholníka rozdeleného v spodnej tretine bielym pruhom, ktoré vyhodnotil za obrazové prvky dištinkatívnej povahy.

V predmetnej právnej veci je medzi žalobcom a žalovaným sporná najmä otázka zameniteľnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, **keď žalobca tvrdí, že prihlásené označenie nie je zameniteľné so staršou ochrannou známkou a žalovaný tvrdí, že zameniteľné je.** Posudzovanie zameniteľnosti je otázkou skutkovou, o ktorej rozhoduje správny orgán v rámci zákonom povolenej voľnej úvahy a súd preskúma iba to, či skutkové okolnosti, z ktorých pri voľnej úvahe správny orgán vychádzal, boli zistené správnym procesným postupom a či právny následok založený rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom, a či rozhodnutie bolo z hľadiska aplikovanej právnej normy logické a úplné z hľadiska hodnotenia dôkazov.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie, o ktorom Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "úrad")

na základe námietok uplatnených podľa § 9 zistí, že je zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ak je táto ochranná známka zapísaná pre podobné tovary alebo služby alebo zameniteľné s ochrannou známkou, ak je táto ochranná známka zapísaná pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad preskúma, či prihlásené označenie spĺňa podmienky ustanovené na zápis do registra so zreteľom na § 4.

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že prihlásené označenie nespĺňa podmienky ustanovené na zápis ochrannej známky do registra podľa § 4, **prihlášku zamietne.**

Podľa § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. 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.

Podľa § 3 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. na účely tohto zákona **je ochrannou známkou Spoločenstva** (Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 zo dňa 25. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva) **ochranná známka zapísaná v registri ochranných znáмок Spoločenstva.**

Podľa § 4 zákona č. 506/2009 Z. z. na účely tohto zákona je **staršou ochrannou známkou**

a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných znáмок Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len "register") so skorším právom prednosti,

b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,

c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority, 6)

d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky (ďalej len "prihláška"), ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

Podľa § 7 písm. a), c) zákona č. 506/2009 Z. z. označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len "námietky") podaných podľa § 30

a) 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou,

c) užívateľom **všeobecne známej známky**, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní 27) s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia sa podľa tohto zákona s tým, že prihlasovateľ je povinný na výzvu úradu v určenej lehote uviesť svoju prihlášku do súladu s požiadavkami tohto zákona.

Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva na základe námietky majiteľa ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, **existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.**

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

Zákonnosť napadnutého rozhodnutia v danom prípade spočíva v preskúmaní zameniteľnosti ochranných známk. Vyslovenie úsudku ohľadne zameniteľnosti ochranných známk je nevyhnutné považovať za správne uváženie v zmysle § 245 ods. 2 OSP. Ide o vyhodnotenie vnemu ochrannej známky z pohľadu priemerného spotrebiteľa. V konaní o námietkach proti zápisu označenia do registra ochranných známk ide o abstraktné hodnotenie potenciálnej zameniteľnosti správnym orgánom, pri ktorom sa na rozdiel od nárokov z nekalosúťažného konania nevykonáva posudzovanie zameniteľnosti už s reálnymi dôsledkami na trhu na konkrétnych spotrebiteľov.

Po vyhodnotení závažnosti odvolacích dôvodov vo vzťahu k napadnutému rozsudku krajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu najvyšší súd s prihliadnutím na ustanovenie § 219 ods. 2 OSP konštatuje, že nezistil dôvod na to, aby sa odchýlil od logických argumentov a relevantných právnych záverov spolu so správnou citáciou dotknutých právnych noriem obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré vytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku. Preto sa s ním stotožňuje v celom rozsahu, považujúc právne posúdenie veci krajským súdom za správne, a aby nadbytočne neopakoval pre účastníkov známe fakty v prejednávanej veci spolu s právnymi závermi krajského súdu, najvyšší súd sa vo svojom odôvodnení obmedzí len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Predovšetkým podľa názoru najvyššieho súdu treba prisvedčiť ustáleniu žalovaného správneho orgánu, ktorý po dôkladnom posúdení zhodnosti, podobnosti a nebezpečenstva zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou Spoločenstva č. 5734355 dospel k záveru, že nositeľom rozlišovacej spôsobilosti je v oboch porovnávaných označeniach fantazijný obrazový prvok (trojuholník) predelený v dolnej tretine na dve časti, pričom v staršej ochrannej známke sa jedná o prvok jediný, t.j. tento má postavenie prvku dominantného. Pokiaľ ide o hodnotenie významu slovných prvkov prihláseného označenia, najvyšší súd, rovnako súladne s názorom prvostupňového súdu, ako aj žalovaného správneho orgánu zastáva názor, že tieto majú vzhľadom na ich opisný charakter veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Preto, zopakujúc, že obe porovnávané označenia sú, bez ohľadu na ich farbu a ich špecifické rozdielnosti, pre relevantného spotrebiteľa, ktorým je tak spotrebiteľ scestovaný, ako aj priemerný, nemajúci možnosť ich priamej konfrontácie, do určitej miery sémanticky podobné, konštatoval, že práve z uvedeného dôvodu nemožno vylúčiť, že celkový obraz, ktorý si spotrebiteľ uchová v pamäti (ktorý obraz je zosobnený podobným dištingtívnym prvkom), by mohol byť spôsobilý vytvoriť domnienku, že poskytované služby pochádzajú od tej istej osoby, prípadne od ekonomicky prepojených osôb.

Najvyšší súd, posudzujúc ďalej relevantnosť námietky, ktorou žalobca poukazoval na to, že služby, na ktoré sa prihlásené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú nie sú zhodné ani podobné, ktorá skutočnosť, za predpokladu jej potvrdenia, by odôvodňovala správny záver žalobcu, že v danom prípade neboli splnené podmienky pre aplikáciu ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z., vychádzajúc z klasifikácie medzinárodného triedenia tovarov a služieb, považuje za potrebné uviesť, že v prípade posudzovania podobnosti alebo zhodnosti služieb je rozhodná povaha a typ jednotlivkej služby uvedenej v danom zozname výrobkov a služieb. Z uvedeného dôvodu je preto irelevantné zrovnávanie predmetov podnikania žalobcu a účastníka správneho konania – namietateľa, dokonca aj v tom smere, že namietateľ nevykonáva podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky. V tejto súvislosti považuje najvyšší súd za potrebné uviesť, vyporiadajúc sa zároveň s odvolacou námietkou, ktorou žalobca poukazoval na to, že žalovaný správny orgán neprihliadol, pri určení pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane verejnosti, na stupeň poznania staršej ochrannej známky na verejnosti, tvrdiac, že obsah jednotlivých pojmov zákonných ustanovení sa zisťuje a aplikuje v kontexte územnej pôsobnosti zákonov, v súlade s princípom

teritoriality, čo znamená, že pojem verejnosť sa musí v danom prípade kategoricky aplikovať výlučne v rámci územia Slovenskej republiky, že vzhľadom na povahu staršej ochrannej známky, ktorá je ochrannou známkou Spoločenstva sa v súlade s článkom 8 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva posudzuje sa pravdepodobnosť zámény **zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená, to znamená, že táto pravdepodobnosť zámény sa posudzuje v rámci celého územia Spoločenstva a teda pre posúdenie pravdepodobnosti zámény je preto irelevantné, že sa staršia ochranná známka nepoužíva na území Slovenskej republiky.**

Rovnako námietku, prostredníctvom ktorej žalobca vytýkal prvostupňovému súdu, že sa v odôvodnení svojho rozhodnutia nijakým spôsobom nevysporiadal s jeho námietkou poukazujúcou na to, že rozhodnutie žalovaného odporuje rozsudku Súdneho dvora ES vo veci SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport C-251/95, keďže sa žalovaný vôbec nezaoberal poznaním staršej ochrannej známky na trhu, vzhľadom na to, že žalovaný nepoukázal na to, že z tohto rozhodnutia Súdneho dvora ES vyplýva, že pri posúdení rizika zámény sa musí vychádzať z celkového dojmu dotknutých označení, pričom je neprípustné, aby sa z celkového označenia vybral jeden element a preskúmanie rizika zámény sa obmedzilo len na tento element. V tejto súvislosti prvostupňový súd, podľa názoru odvolacieho súdu, sa správne priklonil k stanovisku žalovaného správneho orgánu, že v oboch porovnávaných označeniach **je nositeľom rozlišovacej spôsobilosti fantazijný obrazový prvok**, pričom slovné prvky prihlasovaného označenia majú vzhľadom na ich opisný charakter **len veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť**.

Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky nedá záverom v súvislosti s namietaným rozhodnutím Súdneho dvora ES vo veci SABEL BV. v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport C-251/95 neuviesť, že pri hodnotení zameniteľnosti prihlasovaného označenia a staršej ochrannej známky boli tieto označenia vnímané ako **celok** z pohľadu priemerného spotrebiteľa s tým, že slovné prvky prihlasovaného označenia boli v rámci prihlasovaného označenia ako celku

vyhodnotené žalovaným správnym orgánom za prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou v porovnaní s dominantným dištinktívnym prvkom obsiahnutým v oboch porovnávaných označeniach, ktorá skutočnosť bola rozhodujúcou pre rozhodnutie žalovaného správneho orgánu.

Najvyšší súd rovnako zhodnotiac spôsob, akým sa prvostupňový súd jednotlivo vypořiadal so žalobnými námietkami žalobcu v odôvodnení svojho rozhodnutia musí konštatovať, že tento náležite, správne aplikujúc príslušné ustanovenia právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmetnú vec, zodpovedal v odôvodnení napadnutého rozhodnutia na každú vznesenú námietku žalobcu a realizoval tak jej ústavné právo na súdnu a inú právnu ochranu zakotvené v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého rozhodnutie súdu musí uviesť dostatočné dôvody, na základe ktorých je založené.

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti vyhodnotil Najvyšší súd Slovenskej republiky námietky žalobcu uvedené v odvolaní proti rozsudku krajského súdu za nedôvodné a preto napadnutý rozsudok krajského súdu podľa § 219 ods. 1, 2 OSP v spojení s § 250ja ods. 3 veta druhá OSP, ako vecne správny potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 250k ods. 1 OSP a § 246c ods. 1 veta prvá OSP tak, že žalobcovi nepriznal ich náhradu, nakoľko tento nebol v odvolacom konaní úspešný.

Toto rozhodnutie prijal Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte pomerom hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení účinnom od 1. mája 2011).

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

V Bratislave, dňa 28. novembra 2012

JUDr. Jozef Hargaš, v. r.
predseda senátu

Za správnosť vyhotovenia:

Peter Szimeth