

tovaroch navzájom od seba odlíšiť, a to obzvlášť v prípade, keď nebude mať možnosť porovnať označenia vedľa seba. V prípade kolíznych služieb, vo vzťahu ku ktorým má spoločný slovný prvok porovnávaných označení „YUZU“ priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, je pravdepodobnosť zámény podľa odvolacieho orgánu ešte vyššia, pretože v tomto prípade aj sémantické hľadisko zohráva dôležitú úlohu, pričom z tohto hľadiska sú zverejnené označenie a prvá staršia ochranná známka zhodné. Doplnil, že pokiaľ budú spotrebiteľia vnímať zverejnené označenie, ako aj prvú staršiu ochrannú známku tak, že tieto označujú totožný predmet – exotické citrusové ovocie yuzu, ktorého uvedenie v označeniach predstavuje vo vzťahu ku kolíznym službám fantazijný prvok, významným spôsobom to ovplyvní celkový dojem z porovnávaných označení, a to tak, že porovnávané označenia budú pre spotrebiteľov vysoko podobné. Odvolací orgán zároveň uviedol, že v preskúmanom prípade hrozí na strane spotrebiteľskej verejnosti riziko tak priamej zámény posudzovaných označení, ako aj riziko ich asociácie, pokiaľ by si ich spotrebiteľská verejnosť priamo nezamenila (uvedené riziko môže nastať vo vzťahu k službám, kde asociácia môže byť založená na

použití rovnakého slovného prvku, ktorý má vo vzťahu k službám fantazijný charakter).

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu odvolací orgán dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény, a to vo vzťahu k všetkým tovarom a službám zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi a službami prvej staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo námietkam vyhovené a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

*Spracovala JUDr. Zuzana Ďuriančíková*

## Rozhodnutie OZ 254157/I-7-2023 z 9. 3. 2023

### Decision OZ 254157/I-7-2023, 9. 3. 2023

#### ABSTRAKT

Návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 254157 za neplatnú bol zamietnutý. Návrh bol uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu, že navrhovateľ je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

#### ABSTRACT

The application for a declaration of invalidity of the trade mark No. 254157 was rejected. The proposal was filed according to Article 35 (3) in connection in Article 7 (j) of Act No. 506/2009 Coll. on Trade Marks as amended based on the ground that the contested trademark application was filed in a bad faith.

#### Kľúčové slová

návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú; vedomosť o používaní zhodného označenia; absencia nečestného úmyslu prihlasovateľa a zlej viery

#### Key words

Invalidity proceeding; knowledge of the use of an identical sign, no dishonest intention on the part of the applicant; no bad faith

#### Napadnutá ochranná známka (OZ 253486)



Návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 254157



(ďalej aj napadnutá ochranná známka) za neplatnú bol uplatnený podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. j) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) z dôvodu, že navrhovateľ je osobou dotknutou na svojich právach prihláškou, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ v ňom uviedol, že začiatkom roka 2020, t. j. pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky,

v súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPRV SR) začal ponúkať jahňacie mäso označené etiketou „Zlaté jahňa“ od slovenských chovateľov slovenským spotrebiteľom. Poukázal na to, že etiketa „Zlaté jahňa“ v grafickej podobe zhodnej s napadnutou ochrannou známkou vznikla už pol roka pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky (24. 8. 2020) a navrhovateľ sa podieľal na jej tvorbe. Cieľom vytvorenia etikety bolo zvýšenie podielu predaja jahňacieho mäsa slovenských chovateľov slovenským spotrebiteľom ako forma pomoci slovenským chovateľom a producentom jahňaciny v súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19. Navrhovateľ konanie majiteľa napadnutej ochrannej známky (ďalej majiteľ), ako organizácie združujúcej chovateľov oviec a kôz, prítomného pri procese tvorby predmetnej etikety, ktorý si dal túto etiketu zapísať ako ochrannú známku pre seba, považoval za konanie v nie dobrej viere.

Navrhovateľ v návrhu tvrdil, že si nebol vedomý skutočnosti, že by mu v budúcnosti bolo znemožnené používať etiketu „Zlaté jahňa“, prípadne, že by mal za jej používanie majiteľovi uhrádzať poplatky, predpokladal, že bude voľne dostupná pre všetkých členov majiteľa. Majiteľ tak svojím konaním znemožnil používanie napadnutej ochrannej známky vlastným členom, t. j. aj navrhovateľovi.

Majiteľ vo svojom vyjadrení k návrhu poukázal na to, že na základe špecifikácie stanovenej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ďalej ŠVPS SR) už od roku 2014 udeľuje certifikát „Zlatá ovca“/„Zlatá koza“, ktorý pri splnení podmienok špecifikácie oprávňuje chovateľov používať obrazové označenia „Zlatá ovca“/„Zlatá koza“. Etiketa „Zlaté jahňa 100 % slovenské“ bola navrhnutá a vytvorená majiteľom na označovanie jahňaciny vyprodukovanej a predávanej na Slovensku ako výsledok dohody medzi majiteľom a MPRV SR a graficky odvodená od certifikátu.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer), pričom nie je nutné, aby osoba, ktorej konanie je posudzované, považovala svoj úmysel alebo konanie za zlé. Obidve zložky podmieňujúce existenciu zlej viery majiteľa, resp. prihlasovateľa, t. j. vedomosť a úmysel, musia byť prítomné súčasne, a ak čo i len jedna z nich absentuje, nemožno hovoriť o podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.

Úrad po zhodnotení predložených dôkazov zistil, že navrhovateľ je producentom jahňacieho mäsa, ktorý v roku 2020 spolupracoval na projekte realizovanom a propagovanom aj prostredníctvom loga „Zlaté jahňa 100 % slovenské“ v podobe:



Ďalej z dôkazov vyplynulo, že na predmetnom projekte v súčinnosti s MPRV SR spolupracoval i majiteľ, ktorý od roku 2014 v spolupráci so ŠVPS SR certifikoval produkty z ovčieho a kozieho mlieka a mäsa v rámci projektu s náz-

vom „Zlatá ovca“/„Zlatá koza“. Grafika označenia „Zlaté jahňa 100 % slovenské“, ktoré je predmetom napadnutej ochrannej známky, vychádzala z grafiky označenia „Zlatá ovca“, ktoré bolo vytvorené pre majiteľa a ktoré používal od roku 2014.

Z dôkazov vyplynulo, že navrhovateľ a majiteľ v období od apríla 2020 spolupracovali na spoločnom projekte s MPRV SR, ktorý bol propagovaný označením „Zlaté jahňa 100 % slovenské“, ktoré je zhodné s napadnutou ochrannou známkou. Podľa zistených okolností prípadu majiteľ vedel o používaní označenia „Zlaté jahňa 100 % slovenské“ na produktoch navrhovateľa, ktorý ním označoval jahňacie mäso, a to s ohľadom na ich spoluprácu na rovnakom projekte. Súčasne navrhovateľ bol oboznámený s tým, že logo „Zlaté jahňa 100 % slovenské“ graficky vychádza z loga majiteľa „Zlatá ovca“, práva ku ktorému patria majiteľovi.

Vzhľadom na uvedené bolo konštatované, že majiteľ si podal prihlášku na označenie, ktoré bolo inšpirované jeho starším označením a ktoré predtým dlhodobo používal. V čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky si bol vedomý používania označenia „Zlaté jahňa“ navrhovateľom, išlo totiž o používanie označenia s jeho súhlasom.

Zistené skutočnosti nepreukázali, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky mal iný zámer, ako chrániť si svoje investície a práva duševného vlastníctva. Majiteľ a navrhovateľ boli vo vzájomnom postavení kooperujúcich subjektov a navrhovateľ začal označenie „Zlaté jahňa 100 % slovenské“ používať len v priamej nadväznosti na existenciu majiteľa, keďže predmetné označenie vzniklo zmenou staršieho označenia majiteľa. Navrhovateľ používaním tohto označenia v rámci projektu nezískal práva k tomuto označeniu. Hoci predpokladal, že etiketa „Zlaté jahňa 100 % slovenské“ bude voľne dostupná pre všetkých členov majiteľa, takáto skutočnosť z predložených dôkazov nevyplývala.

Skutočnosť, že majiteľ si za uvedených okolností podal prihlášku na označenie, pri zrode ktorého stál a ktoré evidentne vychádzalo z jeho staršieho označenia, nevedlo k záveru, že jeho konanie možno vnímať ako konanie so zlým úmyslom, s cieľom niekoho poškodiť. Z predložených dôkazov nevyplývalo, že by majiteľ podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sledoval nečestné ciele, resp. že by na strane majiteľa vznikla nespravodlivá výhoda, ani že by zápisom prihláseného označenia ako ochrannej známky majiteľ takúto nespravodlivú výhodu získal.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti bolo konštatované, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi čestného a etického konania s cieľom získať neoprávnenú výhodu alebo s cieľom spôsobiť navrhovateľovi nespravodlivú ujmu.

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 254157 za neplatnú bol zamietnutý.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na <https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala Ing. Janka Bohál'ová