

Banská Bystrica 20.12.2023
POZ 624-2018/II-71-2023

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 30. septembra 2021 prihlasovateľom sloVWellness, s. r. o., Plzenská 1760/22, 040 11 Košice – Západ, v konaní zastúpeným spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm, s. r. o., Kmeťova 26, 040 01 Košice – Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 624-2018/N-89-2021 z 2. septembra 2021 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 624-2018, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Petrou Sauvage de Brantes, KOREJZOVA LEGAL, v. o. s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5 (ďalej „namietateľ“), a o čiastočnom zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre časť tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 624-2018/N-89-2021 z 2. septembra 2021 **sa potvrdzuje**.

O d ô v o d n e n i e :

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 624-2018/N-89-2021 z 2. septembra 2021 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších

predpisov vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky „live“⁴², č. spisu POZ 624-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali uvedených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky EÚ č. 000984245 „LIVE“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ zastal názor, že z dôvodu vysokej vizuálnej podobnosti, fonetickej a sémantickej zhodnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ako aj zhodnosti alebo podobnosti tovarov prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, s tovarmi staršej ochrannej známky existuje na strane verejnosti medzi posudzovanými označeniami pravdepodobnosť zámeny. Rovnako zastal názor, že v preskúvanom prípade nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, a teda spotrebiteľská verejnosť by sa mohla domnievať, že kolízne tovary, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie a ktorých sa podané námietky týkali, pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámery, vrátane pravdepodobnosti asociácie, prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky. V rámci porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán predmetné označenie vyhodnotil ako vizuálne podobné a sémanticky podobné vo vyššej miere. Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, konštatoval vyššiu podobnosť kolíznych označení, resp. fonetickú zhodu v prípade, keď spotrebiteľ nebude reprodukovat prvok „+421“ v prihlásenom označení. Ako vyplynulo z prvostupňového rozhodnutia, podobnosť, resp. zhodnosť posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk je založená na prítomnosti slovného prvku „LIVE“, resp. „live“ v porovnávaných označeniach, ktorý je jednak jediným prvkom staršej ochrannej známky a zároveň aj dominantným a dištinktívnym prvkom prihláseného označenia. Prvostupňový orgán uviedol, že ani prítomnosť obrazového prvku v prihlásenom označení nedokáže odlišiť prihlásené označenie od staršej ochrannej známky, keďže ide len o jednoduchý geometrický tvar tvoriaci pozadie slovnému prvku „live“. V súvislosti so slovným prvkom „+421“ uviedol, že tento má nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, keďže má nevýrazné postavenie a je vnímaný ako medzinárodná telefónna predvoľba pre Slovenskú republiku, a teda odkazuje len na pôvod tovarov zo Slovenska. Prvostupňový orgán zastal názor, že celkovo vyššia podobnosť porovnávaných označení je navyše umocnená zistenou zhodou námietkami dotknutých tovarov prihláseného označenia so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené, ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že relevantný spotrebiteľ bude venovať kolíznym tovarom len nižšiu pozornosť, pričom má len zriedka možnosť porovnať označenia vedľa seba, prvostupňový orgán konštatoval, že existuje reálne riziko, že spotrebiteľ si kolízne tovary zamení. Zároveň podľa prvostupňového orgánu nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ sa bude domnievať, že takto označené kolízne tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom, ktorých sa týkali podané námietky.

Prihlasovateľ vo vzťahu k porovnaniu námietkami dotknutých tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky uviedol, že v prípade zohľadnenia záveru prvostupňového orgánu uvedeného v napadnutom rozhodnutí by označenie „live“ (v iných podobách) nemohlo byť chránené ako ochranná známka pre žiadne tovary z kategórie „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“, ako napr. lepidlá na lepenie umelých vlasov, avivážne prípravky, vatové tyčinky na kozmetické použitie, vody po holení, osviežovače vzduchu a pod., napriek tomu, že ide o úplne iný druh tovarov, ktoré sú používané na iný účel, ako tovary staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na to, že tovary staršej ochrannej známky sú určené len na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov, zatiaľ čo prihlásené označenie nie je nárokované výhradne pre produkty na vlasy. Kolízne tovary si podľa prihlasovateľa navzájom nekonkurujú. Prihlasovateľ zastal názor, že namietateľ nemôže brániť používaniu prihláseného označenia pre iné tovary z triedy 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré majú odlišnú povahu. Skutočnosť, že staršia ochranná známka je zapísaná pre kategóriu tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemôže podľa prihlasovateľa obmedzovať použitie označenia „live“ pre iné produkty z tejto kategórie, ak nehrozí pravdepodobnosť zámery.

V súvislosti s distribučnými kanálmi kolíznych tovarov prihlasovateľ poznamenal, že kým on svoje tovary predáva ďalším spoločnostiam (teda ide o predaj tovarov „Business-to-Business“), tovary staršej ochrannej známky sú predávané širokej verejnosti v kamenných predajniach alebo online cez rôzne e-shopy. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že v predmetnom prípade zo strany spotrebiteľa nemôže dôjsť k zámene kolíznych tovarov.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov a služieb inej osoby v zmysle § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, nakoľko už samotná povaha kolíznych tovarov je odlišná.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti kolíznych označení, v rámci vizuálneho porovnania prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že staršia ochranná známka je na príslušných tovaroch uvádzaná vždy spolu s označením „Schwarzkopf“, ktoré taktiež plní funkciu rozlišovacieho prvku. V povedomí spotrebiteľov je teda staršia ochranná známka podľa názoru prihlasovateľa spätá s uvedeným označením, a preto podľa neho nie je možné, aby si spotrebiteľ kolízne označenia zamenil. Zároveň priemerný spotrebiteľ kolízne tovary označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou ani nebude považovať za tovary pochádzajúce od ekonomicky prepojených subjektov.

Prihlasovateľ zdôraznil, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny označení nie je vhodné zamerať sa na detaily označenia, ale podstatný je celkový dojem, ktorým označenia pôsobia na spotrebiteľa. S ohľadom na uvedené konštatoval, že priemerný spotrebiteľ bude vnímať prihlásené označenie ako celok, pričom nebude analyzovať jeho jednotlivé prvky. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-334/05 z 12. júna 2007 „Limoncello della Costiera Amalfitana“, bod 35, v zmysle ktorého *„to, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily“*. Prihlasovateľ taktiež poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-460/07 z 20. januára 2010 „LIFE BLOG“, bod 59, z ktorého vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny existuje, ak stupeň podobnosti dotknutých ochranných známok je dostatočne vysoký, a súčasne, ak je dostatočne vysoký aj stupeň podobnosti tovarov alebo služieb chránených týmito ochrannými známkami. V preskúvanom prípade podľa prihlasovateľa nemožno tvrdiť, že ide o dostatočne vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení, keďže zatiaľ čo staršia ochranná známka je tvorená výlučne slovom „LIVE“, v prípade prihláseného označenia je tento výraz súčasťou celku. Zároveň zopakoval, že prípravky na farbenie a tónovanie vlasov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, nemožno považovať za vysoko podobné s tovarmi, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ zastal názor, že ani jedna z kumulatívnych podmienok pravdepodobnosti zámeny nie je naplnená.

V súvislosti s tvrdením prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ bude venovať kolíznym tovarom len nižší stupeň pozornosti, prihlasovateľ uviedol, že relevantný spotrebiteľ vie rozlíšiť prípravky na farbenie vlasov, tónovanie a pod. od iných kozmetických prípravkov, a teda aj pri nižšom stupni pozornosti vie spotrebiteľ rozoznať, ktoré prípravky sú na aký účel využívané. Prihlasovateľ preto zdôraznil, že pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení je potrebné zohľadniť priemerného spotrebiteľa, ktorý si uvedomuje, či kupuje prípravok na farbenie vlasov alebo sprchovací gél.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky zamietne a napadnutú prihlášku ochrannej známky ponechá v konaní aj pre tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb alebo alternatívne, aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 13. decembra 2021 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu, pričom sa postupne vyjadril k jeho jednotlivým argumentom.

V súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych tovarov namietateľ uviedol, že tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“, ktorých sa podané námietky týkali, tvoria veľmi širokú kategóriu kozmetických prípravkov, ktoré sa predávajú na rovnakých predajných miestach. Poukázal na to, že v supermarketoch sú oddelenia kozmetiky, kde sa nachádzajú kozmetické tovary, ako sú „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“, v rovnakej polici alebo oddelení ako tovary staršej ochrannej známky „*prípravky na ošetrovanie, prefarbovanie, farbenie, odfarbovanie a tvarovanie vlasov*“. Podľa namietateľa je možné, že v tom istom oddelení sa budú nachádzať aj ďalšie kozmetické tovary, akými sú napr. „*vody po holení, osviežovače vzduchu, mydlá proti poteniu, antiperspiranty, balzamy, prípravky do kúpeľa, soli do kúpeľa, skrášľovacie masky, mydielka, čistiacie toaletné mlieka, kolagénové prípravky na kozmetické použitie, kozmetické krémy, kozmetické taštičky, kozmetické prípravky do kúpeľa, kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť atď.*“, na ktoré poukázal prihlasovateľ v rozklade s tým, že ide o úplne iné tovary, využívané na iný účel. V súvislosti s tovarmi, ktoré prihlasovateľ vymenoval na str. 2 rozkladu, namietateľ zastal názor, že všetky spomenuté výrobky sa používajú v súvislosti so starostlivosťou o vlasy a hlavu, pričom je ťažké odlišiť, kedy ide len

o starostlivosť o vlasy a kedy ide o kozmetiku vykonávanú na hlave. Väčšinou sa starostlivosť o vlasy nezaobíde bez starostlivosti o pokožku hlavy, respektíve sa vykonáva naraz. Na základe uvedeného namietateľ konštatoval, že tieto výrobky sú si blízke svojou povahou, nachádzajú sa na rovnakom predajnom mieste a zároveň sú určené rovnakej skupine relevantnej verejnosti. Poznámene, že tovary, ktoré slúžia na starostlivosť o vlasy, nemožno oddeľovať od výrobkov určených na starostlivosť o pokožku hlavy alebo o hlavu ako takú.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že svoje výrobky predáva spôsobom „Business-to Business“, tento podľa namietateľa nemá žiadnu relevanciu. V tejto súvislosti poukázal na to, že on sa špecializuje na tzv. „mass market“ (masový trh) a jeho výrobky je možné zakúpiť takmer vo všetkých veľkých predajniach. Vzhľadom na skutočnosť, že kozmetické výrobky pre starostlivosť o hlavu a vlasy sa predávajú na rovnakom predajnom mieste ako farby na vlasy, podľa namietateľa existuje možnosť, že by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky“ označené prihláseným označením pochádzajú od majiteľa. S ohľadom na uvedené nie je podľa namietateľa potrebné skúmať, či výrobky prihlasovateľa a majiteľa sú alebo nie sú v konkurenčnom postavení.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, namietateľ nesúhlasil s ich porovnaním vykonaným prihlasovateľom v podanom rozklade. K vizuálnemu porovnaniu uviedol, že posudzované označenia sú veľmi podobné, pretože obsahujú identický slovný prvok „LIVE“/„live“. Zdôraznil, že aj keď prihlásené označenie obsahuje navyše grafický prvok a slovný prvok „+421“, prvok „live“ je jeho dominantným prvkom. Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, namietateľ uviedol, že prihlásené označenie bude foneticky reprodukované pomocou slovného prvku „live“, keďže možno predpokladať, že spotrebiteľ pri výbere kozmetického tovaru nevysloví aj slovný prvok „+421“. S ohľadom na uvedené namietateľ konštatoval fonetickú zhodu porovnávaných označení. V súvislosti so sémantickým hľadiskom poukázal na to, že slovné prvky prihláseného označenia a staršej ochrannej známky „LIVE“/„live“ sú významovo totožné, v preklade znamenajú „život, živý“, a slovný prvok prihláseného označenia „+421“ odkazuje na telefónnu predvoľbu Slovenska. Namietateľ zastal názor, že celkový dojem porovnaných označení vykazuje vysoký stupeň zameniteľnej podobnosti, pretože odlišujúce sa prvky, ktorými disponuje prihlásené označenie v porovnaní so staršou ochrannou známkou, nemajú takú rozlišovaciu spôsobilosť, aby prispeli k ich odlišeniu.

Namietateľ súhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že v preskúmanom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu a účel dotknutých tovarov, ktorými sú kozmetické a toaletné prípravky, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá predmetným tovarom venuje skôr nižší stupeň pozornosti pri ich výbere. V tejto súvislosti doplnil, že nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa sa predpokladá v prípadoch, kedy si ide spotrebiteľ kúpiť výrobok dennej spotreby, ako sú kozmetické a toaletné prípravky. To však neznamená, že spotrebiteľ nie je schopný rozoznať, či ide o šampón alebo o farbu na vlasy, ako to v podanom rozklade prezentoval prihlasovateľ, ale znamená to, že výrobky dennej spotreby sú výrobky cenovo prijateľné a spotrebiteľ ich výberu nevenuje takú pozornosť, akú venuje napríklad nákupu liekov alebo drahých liečivých doplnkov, či luxusnému značkovému tovaru, ktorý nie je predmetom denného nákupu.

Namietateľ na záver zhrnul, že prihlásené označenie je sémanticky a foneticky identické a vizuálne vysoko podobné so staršou ochrannou známkou. Navyše prihlásené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku, takže používaním prihláseného označenia by išlo o používanie staršej ochrannej známky bez súhlasu jej majiteľa. Porovnávané označenia majú pritom súvis s rovnakými a podobnými tovarmi a sú určené rovnakej skupine relevantnej verejnosti. Vzhľadom na uvedené namietateľ konštatoval, že prihlásené označenie bude uvádzať relevantnú verejnosť do omylu, že takto označené tovary pochádzajú z rovnakého zdroja ako tovary, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Pravdepodobnosť zámery a asociácie medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou na strane relevantnej verejnosti je preto podľa namietateľa zrejmé.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie, ktorým bolo námietkam vyhovené a napadnutá prihláška ochrannej známky bola čiastočne zamietnutá pre tovary „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane

Podľa § 31 ods. 4 zákona o ochranných známkach 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 § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky] 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 624-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21. marca 2018 prihlasovateľom sloVWellness, s. r. o., Plzenská 1760/22, 040 11 Košice – Západ a zverejnená vo vestníku úradu 1. júna 2018 pre tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky; neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárské výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“ v triede 3, „*priemyselné oleje a tuky, vosky; mazadlá; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá a materiály na svietenie; sviečky a knôty na svietenie*“ v triede 4, „*káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ; horčica; ocot, omáčky (chuťové prísady); koreniny; konzumný ľad*“ v triede 30 a pre služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 a „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko, je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 000984245 „LIVE“ s právom prednosti od 13. novembra 1998, platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*preparations for treating, dyeing, colouring, bleaching and styling hair*“ (prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov) v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Konkrétne spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie zhodnosti nárokovaných tovarov, ktorých sa podané námietky týkali, s tovarmi staršej ochrannej známky, ako aj posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky a tiež celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení.

Pokiaľ ide o samotné hodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti alebo podobnosti tovarov prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

V súvislosti s nárokovanými tovarmi prihláseného označenia „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán uviedol, že ide o všeobecnú kategóriu tovarov zahŕňajúcu aj konkrétne kozmetické prípravky a toaletné prípravky, ktorými sú tovary „*prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede. S ohľadom na uvedené považoval prvostupňový orgán predmetné tovary za zhodné.

Vzhľadom na to, že prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil s porovnaním tovarov, ktoré vykonal prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, orgán rozhodujúci o rozklade opätovne preskúma splnenie tejto zákonnej podmienky, t. j. podmienky zhodnosti a podobnosti tovarov. Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného označenia, ktorých sa týkali podané námietky, s tovarmi staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so závermi, ku ktorým na základe ich porovnania dospel prvostupňový orgán. V tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-133/05 zo 7. septembra 2006,

„Pam-Pim’s Baby-Prop“, bod 29, z ktorého vyplýva, že ak sú tovary staršej ochrannej známky zahrnuté vo všeobecnej kategórii tovarov prihláseného označenia, tieto tovary je nutné považovať za zhodné. V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tovary staršej ochrannej známky „*prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spadajú pod všeobecnú kategóriu námietkami dotknutých nárokovaných tovarov „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“ v rovnakej triede, a preto ide o tovary zhodné.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa ohľadom odlišnej povahy a účelu kolíznych tovarov orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné porovnať tovary alebo služby v takom znení, v akom sú prihlásené, resp. zapísané v zoznamoch tovarov a služieb posudzovaných označení. Pre porovnávanie kolíznych tovarov v predmetnom prípade teda nie je relevantné tvrdenie prihlasovateľa, že v skutočnosti neponúka tovary určené na ošetrovanie a farbenie vlasov. Rozhodujúca je skutočnosť, že prihlásené označenie je nárokované okrem iného pre tovary „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“, ktoré boli námietkami napadnuté, a preto je potrebné porovnať tieto tovary s tovarmi staršej ochrannej známky tak ako boli prihlásené. Rovnako nie je ani rozhodujúce, akým spôsobom a akým spoločnostiam prihlasovateľ svoje výrobky predáva, a teda argument, že uskutočňuje predaj „Business to business“ na rozdiel od namietateľa, ktorý predáva svoje výrobky širokej verejnosti online alebo priamo do kamenných obchodov, nie je pre účel hodnotenia pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach relevantný.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, t. j. podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho hľadiska, o vyššej podobnosti až zhodnosti z fonetického hľadiska, a vysokej miere podobnosti zo sémantického hľadiska.

Keďže prihlasovateľ v podanom rozklade nesúhlasil so závermi prvostupňového orgánu, ktoré sa týkali porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade posúdi podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie je obrazovým označením tmavo-modrej farby pozostávajúcím z dominantného slovného prvku „live“ zobrazeného písmom malej abecedy, ktorý je umiestnený uprostred jednoduchého obrazového prvku znázorňujúceho vrch/ štít. Pod slovným prvkom „live“ je umiestnený slovný prvok menších rozmerov „+421“. Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku, táto je tvorená výlučne slovným prvkom „LIVE“. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že s ohľadom na skutočnosť, že v prípade slovných ochranných známok je chránené slovo ako také, nie jeho grafické vyjadrenie, je irelevantné, či je staršia ochranná známka znázornená veľkým alebo malým tlačným písmom („live“).

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „live“, ktorý je zároveň jediným prvkom staršej ochrannej známky. Čo sa týka odlišností posudzovaných označení, tieto spočívajú v jednoduchom obrazovom prvku prihláseného označenia (obrys vrchu, štítu), ktorý tvorí pozadie slovnému prvku „live“, a v slovnom prvku „+421“, ktorý je však, vzhľadom na jeho veľkosť v porovnaní so slovom „live“, menej výrazný. S ohľadom na skutočnosť, že celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v prihlásenom označení, ako aj s ohľadom na to, že slovný prvok „live“ je v prihlásenom označení prvkom, ktorý jednoznačne ovplyvní vizuálny dojem prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Vzhľadom na výraznosť dominantného slovného prvku „live“ ako aj skutočnosť, že spotrebiteľ má prirodzenú tendenciu označenia skracovať, vysloví prihlásené označenie práve prostredníctvom tohto prvku, a to buď slovenskou výslovnosťou ako „li-ve“ alebo anglickou výslovnosťou ako „liv“, resp. „lajv“. Staršia ochranná známka bude rovnako reprodukováná slovensky ako „li-

ve“ alebo anglicky ako „liv“, resp. „lajv“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje fonetickú zhodu porovnávaných označení. V prípade, že spotrebiteľ vysloví aj ďalší prvok prihláseného označenia, bude toto reprodukované ako „li-ve/liv/lajv plus-štyri-dva-jeden“ alebo ako „li-ve/liv/lajv plus-štyristodvadsaťjeden“. Berúc do úvahy skutočnosť, že slovný prvok „live“ predstavujúci staršiu ochrannú známku zaznie v prípade reprodukcie celého prihláseného označenia na jeho začiatku, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

V súvislosti s porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Pokiaľ ide o zhodný slovný prvok porovnávaných označení „live/LIVE“, tento v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „žiť, bývať“, resp. „živý, vysielaný naživo“. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že ide o slovo zo základnej slovnej zásoby anglického jazyka, ktoré sa používa aj v hovorovej slovenčine (napr. pri priamom prenose podujatí do médií), a preto je jeho význam slovenskému spotrebiteľovi dostatočne známy. Slovný prvok prihláseného označenia „+421“ predstavuje medzinárodnú telefónnu predvoľbu pre Slovenskú republiku a obrazový prvok bude spotrebiteľ vnímať vo význame vrch/štit, pričom tieto prvky nemajú v staršej ochrannej známke svoj významový náprotivok. Vzhľadom na významovú zhodnosť slovného prvku prihláseného označenia „live“, ktorý je v ňom dominantný, a teda prednostne vnímaný, s jediným prvkom staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán považuje porovnávané označenia za sémanticky podobné vo vyššej miere.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vo vzťahu k tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorými sú kozmetické a toaletné výrobky, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá bude venovať kolíznym tovarom nižší stupeň pozornosti. Uvedené vyplýva z toho, že kozmetické a toaletné výrobky predstavujú tovary nižšej cenovej kategórie bežnej spotreby. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím je miera pozornosti spotrebiteľov nižšia, tým väčšia je pravdepodobnosť zámeny označení a naopak. V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že relevantný spotrebiteľ aj pri nižšom stupni pozornosti vie rozlíšiť prípravky na farbenie vlasov, tónovanie a pod. od iných kozmetických prípravkov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tento argument nemožno pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny považovať za relevantný. Pokiaľ ide o mieru pozornosti relevantnej skupiny verejnosti a jej vplyv na pravdepodobnosť zámeny, rozhodujúcou nie je skutočnosť, či spotrebiteľ dokáže od seba odlíšiť rôzne druhy tovarov, príp. služieb (hoci v danom prípade kolízne tovary boli vyhodnotené ako zhodné, keďže, ako už bolo vysvetlené skôr, kozmetické prípravky nárokované prihlasovateľom zahŕňajú aj kozmetické prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov), ale rozhodujúce je to či vďaka označeniam/ochranným známkam dokáže od seba odlíšiť tovary a služby rôzneho obchodného pôvodu, čo je hlavná funkcia ochranných známok.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámeny vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom je na strane spotrebiteľa reálna. Porovnávané označenia boli vyhodnotené ako vizuálne podobné a sémanticky podobné vo vyššej miere. Z fonetického hľadiska boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné, resp. v prípade skrátenej reprodukcie prihláseného označenia bola konštatovaná ich fonetická zhoda. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že zistená podobnosť, resp. zhoda kolíznych označení je založená na slovnom prvku „live/LIVE“, ktorý má vo vzťahu ku kolíznym tovarom priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, pričom je zároveň jediným prvkom, ktorým je tvorená staršia ochranná známka. Aj keď slovný prvok „live“ je v prihlásenom označení súčasťou celku, nemožno poprieť, že tak v prípade prihláseného označenia, ako aj v prípade staršej ochrannej známky práve tento prvok predstavuje prvok, na základe ktorého sa spotrebiteľ bude na príslušnom trhu orientovať a prostredníctvom ktorého bude môcť na označenia spätne odkázať. Čo sa týka ostatných prvkov prihláseného označenia, prvok „+421“ predstavuje telefónnu predvoľbu Slovenskej

republiky, teda naznačuje geografický pôvod výrobkov, a preto má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, a jednoduchý obrazový prvok znázorňujúci štít tvorí len pozadie slovnému prvku „live“. Tieto prvky teda podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nedokážu zabezpečiť odlíšenie prihláseného označenia od staršej ochrannej známky, a to najmä v prípade, keď spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Záver o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky podporuje aj skutočnosť, že tovary prihláseného označenia „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých sa podané námietky týkali, boli posúdené ako zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade je namieste dospieť k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, spoločný prvok posudzovaných označení „live/LIVE“ je spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, pričom odlišné prvky prihláseného označenia (prvok „+421“ a vyobrazenie vrchu/štítu) nie sú vzhľadom na skôr uvedené skutočnosti spôsobilé túto spojitost prekonať. V nadväznosti na uvedené možno konštatovať, že spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že takto označené kolízne tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné, pochádzajú od rovnakého podniku alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že namietateľ používa staršiu ochrannú známku s ďalším označením „Schwarzkopf“, ktorý prispieva k rozlíšeniu kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa porovnávajú označenia tak, ako sú prihlásené, resp. zapísané v registri ochranných známk, nie ako sú skutočne používané na trhu. V preskúvanom prípade preto nie je rozhodujúce, či na obaly tovarov namietateľ spolu so staršou ochrannou známkou umiestňuje aj ďalšie označenie.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-334/05 z 12. júna 2007 „Limoncello della Costiera Amalfitana“, bod 35, a rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-460/07 z 20. januára 2010 „LIFE BLOG“, bod 59, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tak ako to vyplýva aj z uvedených rozsudkov, pri porovnaní kolíznych označení, ako aj pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zohľadnil prihlásené označenie ako celok, pričom zoberal do úvahy vnímanie priemerného spotrebiteľa, ktorý zameria svoju pozornosť najmä na jeho dominantný prvok „live“, podľa ktorého sa bude na príslušnom trhu orientovať a menej výrazným prvkom (prvok +421, ktorý má nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť a jednoduchý obrazový prvok štítu) spotrebiteľ bude venovať nižšiu pozornosť. Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež pripomína, že v preskúvanom prípade boli kolízne tovary posúdené ako zhodné a porovnávané označenia boli posúdené z jednotlivých hľadísk ako podobné, podobné vo vyššej miere, prípadne zhodné, a teda boli naplnené kumulatívne podmienky uplatneného námietkového dôvodu. Z uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade postupovali v súlade s predmetnými rozsudkami a len samotný poukaz prihlasovateľa na časti týchto rozsudkov bez uvedenia v čom sa prvostupňový orgán odklonil od záverov z nich plynúcich je len vyjadrením nesúhlasu s posúdením vykonaným prvostupňovým orgánom.

Na základe uvedených skutočností dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny, vrátane pravdepodobnosti asociácie, vo vzťahu ku kolíznym tovarom prihláseného označenia „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých sa podané námietky týkali a ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté

rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Správny súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda úradu

Doručiť:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice 1, Slovenská republika
KOREJZOVA LEGAL v. o. s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika