

Banská Bystrica 20.02.2024
POZ 2738-2021/II-8-2024


ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 19. decembra 2022 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 2738-2021/N-122-2022 z 28. novembra 2022 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2738-2021, do registra ochranných známk, 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 2738-2021/N-122-2022 z 28. novembra 2022 **sa potvrdzuje**.

O d ô v o d n e n i e :

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2738-2021/N-122-2022 z 28. novembra 2022 (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 (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej

známky „“, č. spisu POZ 2738-2021 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre tovary „balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické pleťové vody; oleje na kozmetické použitie; šampóny“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali uvedených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. 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 zámenny. Rovnako zastal názor, že v preskúmanom 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 v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu k námietskami dotknutým tovarom prihláseného označenia, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné 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 dištingtívnym prvkom prihláseného označenia. Prvostupňový orgán uviedol, že ani prítomnosť obrazového prvku v prihlásenom označení nedokáže odlíšiť 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 rozlišovaciu spôsobilosť, 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 a podobnosťou námietskami 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.

V súvislosti so skutočnosťou, že namietateľ si uplatnil námietky na základe § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán uviedol, že sa nezaoberal detailným preskúmaním námietok podaných podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, keďže z porovnania kolíznych označení vyplynulo, že tieto nie sú zhodné, a teda nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok tohto námietkového dôvodu.

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.

V súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že tovary staršej ochrannej známky sú určené výlučne na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov. Pokiaľ ide o tovary „*balzamy (nie na lekárske použitie)*“, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, prihlasovateľ s odvolaním sa na slovníky slovenského jazyka uviedol, že vo všeobecnosti je balzomom kozmetický emulzný prípravok, pričom ním môže byť prípravok na vlasy, na telo, na pery a pod. Zdôraznil, že v prípade tovaru „*balzam*“ nemusí ísť výhradne o produkt na vlasy. V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na svoje konkrétne tovary uvedené na trh (Slovenský Balzám s vlkmi vyť, Balzám na pery, Kondicionér Jar & Leto), pričom zdôraznil, že jediný prípravok, ktorý je spojený s vlasmi, je kondicionér. Uviedol, že medzi tovarmi staršej ochrannej známky a uvedeným kondicionérom je rozdiel v distribúcii, obale, zložení, výrobe, cenovej kategórii a dostupnosti pre spotrebiteľov.

V súvislosti s námietskami dotknutými tovarmi „*kozmetické pleťové vody*“ prihlasovateľ konštatoval, že už prídavné meno „*pleťový*“ vyjadruje, že tento produkt sa týka pleti a nie vlasov. Zastal názor, že pleťová voda nie je a ani nemôže byť vodou na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov. Poznámeneal, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí neodôvodnil, ako by mohli byť pleťové vody podobné s tovarmi na ošetrovanie, úpravu vlasov a pod. Pokiaľ ide o námietskami dotknuté tovary „*oleje na kozmetické použitie*“, prihlasovateľ s odvolaním sa na slovníky slovenského jazyka a slovník cudzích slov zastal názor, že pojem „*na kozmetické použitie*“ nezahŕňa použitie aj na vlasy, keďže kozmetika sa týka pleti a pokožky tela, nie však vlasov. Prihlasovateľ poukázal na konkrétny výrobok „*Masážny Olej Jar*“, v prípade ktorého uviedol, že ide výlučne o olej na kozmetické použitie, ktorý vylučuje použitie na vlasy.

Čo sa týka námietkami dotknutých tovarov „šampóny“, prihlasovateľ s odvolaním sa na Krátky slovník slovenského jazyka 4 konštatoval, že ide o penivý prostriedok na umývanie (napr. na vlasy, na auto). Poukázal na to, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre tovary určené na umývanie vlasov, ale len na ich ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu. Zastal názor, že šampón nezabezpečuje ošetrovanie vlasov, ale prioritne ich umývanie, pričom môže ísť aj o akýkoľvek penivý prostriedok na umývanie. Prihlasovateľ opätovne poukázal na svoj konkrétny výrobok „Šampón Jar & Leto“, pričom uviedol, že medzi týmto produktom a tovarmi staršej ochrannej známky je rozdiel v distribúcii, obale, zložení, výrobe, cenovej kategórii, dostupnosti pre spotrebiteľov, ako aj v použití. Taktiež poukázal na produkt namietateľa „LIVE Silver“, v prípade ktorého uviedol, že ide o šampón neutralizujúci žlté tóny, nie je určený na umývanie, a teda je odlišný od tovaru „šampón“, pre ktorý je nárokované prihlásené označenie.

Prihlasovateľ vo vzťahu k porovnaniu námietkami dotknutých tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky taktiež 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 triedy 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako napr. lepidlá na lepenie umelých vlasov, avivážne prípravky, vatové tyčinky na kozmetické použitie, napriek tomu, že ide o úplne iný druh tovarov, ktoré sú používané na iný účel ako tovary staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ zdôraznil, že aj keď je staršia ochranná známka zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, nemôže obmedzovať používanie prihláseného označenia pre odlišné tovary v rovnakej triede. S odvolaním sa na § 24a zákona o ochranných známkach a čl. 28 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 uviedol, že samotný fakt, že tovary a služby patria do rovnakej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb, neznamená, že sú vzájomne podobné a zároveň tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne nepodobné iba z toho dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach. Prihlasovateľ poukázal aj na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č. k. 7 As 67/2008 – 81, z ktorého vyplýva, že pri posúdení pravdepodobnosti zámeny je významné, či napadnuté označenie je prihlásené pre výrobky alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné výrobkom alebo službám staršej ochrannej známky. Podobné tovary a služby sú tie, ktoré majú rovnaké alebo blízke podstatné znaky, napr. základné vlastnosti, zloženie, vzhľad, ak sú vyrobené z rovnakých surovín alebo materiálu a pod., pričom významné sú aj spotrebiteľské zvyky a tradície.

Prihlasovateľ konštatoval, že základným atribútom pre zápis označenia ako ochrannej známky je jeho spôsobilosť odlíšiť nárokované tovary a služby od tovarov a služieb iných podnikateľov. V tejto súvislosti zastal názor, že prihlásené označenie túto náležitosť spĺňa, keďže povaha a účel tovarov prihláseného označenia, ktorých sa podané námietky týkali, sú odlišné od povahy a účelu tovarov staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že kolízne tovary sú predávané na rovnakých miestach, majú zhodné distribučné kanály a môžu mať rovnakého výrobcu. Odvolal sa na svoje vyjadrenie k námietkam, v ktorom uviedol, že kolízne tovary sú odlišným spôsobom distribuované, ponúkané spotrebiteľom a uvádzané na trh, pričom aj reklama a marketing sú rozdielne. Prihlasovateľ taktiež argumentoval, že nárokované tovary predstavujú slovenskú prémiovú kozmetiku, ktorá je vyrobená z čistých receptúr a esenciálnych olejov zo slovenskej prírody pre šetrnú každodennú starostlivosť o telo a myseľ. Pri výrobe tovarov sú používané prírodné receptúry a esenciálne oleje. V prípade šampónu a kondicionéru ide o tovary bez parabénov, sulfátov, silikónov a parfumov. Na rozdiel od uvedeného tovaru staršej ochrannej známky sa, okrem iného, skladajú z kyselín, alkoholov, sulfátov, parabénov a pod. a sú určené na farbenie vlasov.

V súvislosti s distribučnými kanálmi kolíznych tovarov prihlasovateľ poznamenal, že kým on svoje tovary predáva ďalším spoločnostiam, najmä hotelovým partnerom (ide teda 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.

V nadväznosti na tvrdenie prvostupňového orgánu, že kolízne tovary majú rovnaké distribučné kanály, a rovnaké predajné miesta, prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán svoje tvrdenie nezdôvodnil a namietateľ ani nepredložil žiadne dôkazy, ktorými by uvedené preukázal. Zastal názor, že kolízne tovary si navzájom ani nekonkurujú, keďže konkurencia môže nastať iba v prípade predaja rovnakých tovarov, kedy spotrebiteľ uprednostní jeden tovar na úkor druhého, čo ale v predmetnom prípade nemôže nastať, nakoľko kolízne tovary sú odlišné a navyše bežný spotrebiteľ ani nemá možnosť tovary označené prihláseným označením zakúpiť.

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.

V súvislosti s vizuálnym porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ tiež uviedol, že prihlásené označenie je vytvorené kombináciou slovných a grafických prvkov, a preto ho spotrebiteľ vníma ako celok, nielen slovo ako také. Skonštatoval, že prihlásené označenie má v porovnaní so staršou ochrannou známkou dostatočné rozlišujúce prvky, ktorými sú slovný prvok „+421“ a grafický prvok v podobe vrcholu Kriváň. Poznamenal, že v prípade grafického prvku ide o výrazný a zapamätateľný prvok, ktorý súvisí s tým, že ide o slovenské tovary.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ si skrúti reprodukciu prihláseného označenia iba na slovo „live“. Uviedol, že slovo „live“ je všeobecné a nemá takú výpovednú hodnotu ako prvok „+421“, ktorý bližšie špecifikuje tovary ako tovary pochádzajúce zo Slovenska. Zastal názor, že bežný spotrebiteľ je vnímavý a dokáže rozoznať rozdiel medzi označeniami „Live“ a „live+421“, pričom v prípade tovarov namietateľa bude spotrebiteľ reprodukovat skôr označenie „Schwarzkopf“, nie „Live“.

Čo sa týka sémantického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prihlasovateľ uviedol, že rovnaký, resp. podobný význam majú posudzované označenia len v časti. Zároveň zastal názor, že v prípade prihláseného označenia nemožno oddeľovať časť „live“, pretože prihlásené označenie spolu s jeho ďalšími prvkami (slovným prvkom „+421“ informujúcim o pôvode tovarov a obrazovým prvkom) predstavuje jeden celok.

Prihlasovateľ s ohľadom na uvedené konštatoval, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení je potrebné zohľadniť jednak rozdiel medzi kolíznymi tovarmi, t. j. ich rozdielnu distribúciu a dostupnosť pre spotrebiteľov, rozdielnu produkciu a zloženie tovarov, skutočnosť, že kolízne tovary si navzájom nekonkurujú, ako aj odlišnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 5/2008 zo 6. mája 2009 a rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky z 23. júla 2008, č. k. 4 As 90/2006-123, z ktorých vyplýva, že zameniteľnosť je nutné skúmať vždy z niekoľkých hľadísk, a to z vizuálneho, fonetického a významového, pričom základným a rozhodujúcim kritériom pre posudzovanie zameniteľnosti označení je vždy hľadisko bežného spotrebiteľa, teda posúdenie, či označenia sú natoľko odlišné (dištingtívne), že nemôžu u bežného spotrebiteľa vyvolať možnosť zámeny a v tomto smere ho uviesť do omylu. Z uvedených rozsudkov taktiež vyplýva, že skúmanie podobnosti nemôže byť založené len na formálnom porovnaní jednotlivých prvkov, ale musí sa zakladať na porovnaní označení ako celkov. 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 známk je dostatočne vysoký, a súčasne, ak je dostatočne vysoký aj stupeň podobnosti tovarov alebo služieb chránených týmito ochrannými známkami. Taktiež poznamenal, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

V ďalšej časti rozkladu prihlasovateľ uviedol, že prvostupňový orgán v rámci napadnutého rozhodnutia iba prevzal argumentáciu namietateľa a nevysporiadal sa s jeho argumentami. Prvostupňové rozhodnutie prihlasovateľ považoval za vydané v rozpore so zákonom, pričom opätovne poukázal na ustanovenie § 24a zákona o ochranných známkach a zároveň na § 3 ods. 1 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky neexistuje pravdepodobnosť zámenny, a teda v predmetnom prípade nie sú splnené podmienky pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil tak, že námietky zamietne a napadnutú prihlášku ochrannej známky ponechá v konaní pre tovary „*balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické pleťové vody; oleje na kozmetické použitie; šampóny*“ 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 22. februára 2023 nesúhlasil s tvrdeniami prihlasovateľa uvedenými v odôvodnení rozkladu, pričom sa postupne vyjadril k jeho jednotlivým argumentom.

V súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych tovarov namietateľ súhlasil s posúdením podobnosti námietkami dotknutých tovarov prihláseného označenia v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky tak, ako ju vyhodnotil prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Podľa jeho názoru je zrejmé, že tovary „*šampóny, balzamy (nie na lekárske použitie)*“ sú produkty, ktoré súvisia priamo s vlasovou kozmetikou, a teda priamo spadajú do rozsahu ochrany staršej ochrannej známky, keďže ide o produkty, ktoré sa týkajú vlasovej pokožky a starostlivosti o ňu. Pokiaľ ide o tovary „*kozmetické pleťové vody, oleje na kozmetické použitie*“, uviedol, že tieto patria do kategórie kozmetických prípravkov určených na ošetrovanie a skrášľovanie ľudského tela, konkrétne pleti, resp. vlasov alebo pokožky hlavy. Poznamenal, že starostlivosť o vlasy je priamo spojená so starostlivosťou o vlasovú pokožku. Namietateľ preto nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že námietkami dotknuté tovary prihláseného označenia v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne ich povaha a účel, sú odlišné v porovnaní s tovarmi staršej ochrannej známky.

Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že v rámci porovnania podobnosti tovarov je rozhodujúci aj spôsob ich predaja a konkurencia, ktoré sú v prípade kolíznych tovarov odlišné, namietateľ poukázal na webovú stránku prihlasovateľa <https://live421.sk/produkty/pre-teba/>, z ktorej je zrejmé, že prihlasovateľ ponúka svoje produkty ako konečným spotrebiteľom (teda ide o predaj tovarov „Business-to-consumer“), tak aj ďalším spoločnostiam, veľkoobchodom, maloobchodom a hotelovým partnerom (predaj tovarov „Business-to-Business“). V prípade kolíznych tovarov možno teda podľa namietateľa konštatovať zhodu v distribučných kanáloch pre segment „Business-to-consumer“. Zároveň poznamenal, že aj keď prihlasovateľ ponúka a predáva svoje produkty aj do hotelov, koneční zákazníci (t. j. návštevníci hotelov) sa s jeho produktami stretnú. Priemerný spotrebiteľ sa podľa namietateľa bude domnievať, že v prípade kolíznych tovarov označených prihláseným označením, ktoré predstavujú, rovnako ako tovary staršej ochrannej známky, kategóriu produktov, ktoré pomáhajú skrášľovať ľudské telo, vlasy a vlasovú pokožku, ide o ďalšie produkty namietateľa.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že zloženie jeho produktov je odlišné od zloženia tovarov staršej ochrannej známky, namietateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ sa na trhu orientuje v prvom rade podľa značky a neskúma detailné zloženie jednotlivých produktov. Pri nákupe budú teda rozhodovať označenia, ktoré sú veľmi podobné a používajú sa pre rovnakú kategóriu produktov.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, namietateľ nesúhlasil s ich porovnaním vykonaným prihlasovateľom v podanom rozklade. Nestotožnil sa s jeho tvrdením, že na výrobkoch namietateľa je rozlišujúcim a dominantným prvkom označenie „Schwarzkopf“. Namietateľ

predložil ako príklad vyobrazenie produktu „maska na vlasy“, na ktorom je podľa neho viditeľné, že dominantným prvkom na tomto výrobku je slovný prvok „LIVE“. Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, namietateľ poukázal na to, že uvedený slovný prvok „LIVE“ je obsiahnutý v prihlásenom označení, kde sa nachádza v dominantnom postavení, keďže ďalší slovný prvok prihláseného označenia „+421“ je zobrazený menším písmom v jeho spodnej časti. Čo sa týka obrazového prvku prihláseného označenia, tento podľa namietateľa tvorí len pozadie pre slovné prvky, a preto neupúta pozornosť spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ svoju pozornosť prednostne zameriava na dominantné slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne odkazovať na označenia, je podľa namietateľa zrejmé, že medzi porovnávanými označeniami existuje riziko zámieny z vizuálneho hľadiska.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na označenie „Schwarzkopf“, ktoré je používané na výrobkoch namietateľa spolu so staršou ochrannou známkou, namietateľ, okrem skôr uvedeného, tiež zdôraznil, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené na zápis, resp. zapísané do registra, a nie v podobe, v akej sa na trhu používajú.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, namietateľ uviedol, že prihlásené označenie bude reprodukované pomocou dominantného 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 porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ uviedol, že dominantný prvok prihláseného označenia „live“ má rovnaký význam ako staršia ochranná známka tvorená výlučne týmto slovom. Pokiaľ ide o ostatné prvky prihláseného označenia (slovný prvok „+421“ a jednoduchý obrazový prvok), tieto namietateľ označil len za doplnkové prvky, resp. za prvky s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, a preto súhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú sémanticky podobné.

V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán len prevzal argumentáciu namietateľa a nezaoberal sa argumentami prihlasovateľa, pričom rozhodol v rozpore so zákonom, namietateľ uviedol, že v podaných námietkach jasne odôvodnil tak podobnosť porovnávaných označení, ako aj podobnosť kolíznych tovarov. Tvrdenie prihlasovateľa, že podobnosť kolíznych tovarov je odvodená len zo skutočnosti, že tieto patria do rovnakej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb, považoval namietateľ za nelogické, a to s ohľadom na skutočnosť, že jasne zdôvodnil a argumentoval, že v predmetnom prípade ide o veľmi podobné produkty (produkty týkajúce sa starostlivosti o vlasy, vlasovú pokožku, kozmetické/hygienické produkty), rovnaké kategórie produktov, ktoré majú aj rovnaké distribučné kanály.

Namietateľ zastal názor, že prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne nové argumenty, ktoré by mali viesť k zmene napadnutého rozhodnutia. Súhlasil so záverom prvostupňového orgánu, že v dôsledku zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných označení, ako aj kolíznych tovarov, bude dochádzať k zámene prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, resp. k ich asociácii.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie 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 správneho poriadku, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2738-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27. októbra 2021 prihlasovateľom sloVWellness, s. r. o., Plzenská 1760/22, 040 11 Košice – Západ a zverejnená vo vestníku úradu 24. novembra 2021 pre tovary „vody po holení; osviežovače vzduchu; mydlá proti poteniu; antiperspiranty; balzamy (nie na lekárske použitie); prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; skrášľovacie masky; mydielka; čistiace toaletné mlieka; kolagénové prípravky na kozmetické použitie; kozmetické krémy; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky pre deti; dezodoračné mydlá; dezodoranty (parfuméria); lesky na pery; kozmetické pleťové vody; masážne sviečky na kozmetické použitie; masážne gély (nie na lekárske použitie); oleje na kozmetické použitie; šampóny pre zvieratá (neliečivé hygienické prípravky); šampóny pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); šampóny; prípravky na holenie; mydlá na holenie; mydlá; ochranné prípravky na opaľovanie“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko, je majiteľom slovnej 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 a podobnosti 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 doplnujúci charakter daných služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

V súvislosti s nárokovanými tovarmi prihláseného označenia „*balzamy (nie na lekárske použitie); oleje na kozmetické použitie; šampóny*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán uviedol, že tieto spadajú do všeobecnej kategórie tovarov „*prípravky na ošetrovanie a úpravu vlasov*“, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede. S ohľadom na uvedené považoval prvostupňový orgán predmetné tovary za zhodné.

Čo sa týka nárokovaných tovarov „*kozmetické pleťové vody*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prvostupňový orgán uviedol, že tieto rovnako ako tovary staršej ochrannej známky patria do kategórie kozmetických prípravkov určených na ošetrovanie a skrášľovanie ľudského tela, konkrétne pleti, resp. vlasov a/alebo pokožky hlavy. Zároveň uviedol, že tieto kolízne tovary sú predávané na rovnakých miestach, majú zhodné distribučné kanály a môžu byť vyrábané rovnakým producentom. Prvostupňový orgán s ohľadom na uvedené konštatoval, že nárokované tovary „*kozmetické pleťové vody*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

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 alebo podobnosti tovarov.

Pokiaľ ide o nárokované tovary prihláseného označenia „*balzamy (nie na lekárske použitie)*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o výrobky, ktoré môžu byť určené na udržiavanie a ošetrovanie pokožky, pier či vlasov. Tovary „*balzamy (nie na lekárske použitie)*“ teda zahŕňajú aj vlasové balzamy, ktoré predstavujú prípravky/produkty používané pri ošetrovaní a úprave vlasov. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán konštatuje, že tovary prihláseného označenia „*balzamy (nie na lekárske použitie)*“ sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*prípravky na ošetrovanie a úpravu vlasov*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Argument prihlasovateľa, že v prípade tovaru „*balzam*“ nemusí ísť výhradne o produkt na vlasy, a preto ide o odlišné tovary, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za irelevantný, keďže tovary prihláseného označenia „*balzamy (nie na lekárske použitie)*“ nie sú bližšie špecifikované.

V súvislosti s tovarmi prihláseného označenia „*oleje na kozmetické použitie*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto predstavujú tak oleje určené na ošetrovanie pokožky, ako aj na ošetrovanie vlasov (najmä suchých, farbených či inak poškodených, prípadne ako ochrana vlasov pred slnkom), a preto ide o tovary zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*prípravky na ošetrovanie a úpravu vlasov*“ v rovnakej triede. Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že pojem „*na kozmetické použitie*“ nezahŕňa použitie na vlasy, ale len na pleť a pokožku tela, s týmto sa orgán rozhodujúci o rozklade nestotožňuje. Kozmetika predstavuje odbor zaoberajúci sa starostlivosťou o telesnú krásu a odstraňovanie kozmetických chýb a nedostatkov (<https://slovník.aktuality.sk/slovník-cudzich-slov/?q=kozmetika>), resp. sa tento pojem používa aj na súhrnné označenie hygienických a skrášľovacích prostriedkov. Do starostlivosti o telesnú krásu nepochybne patrí aj starostlivosť o vlasy, a preto predmetný argument prihlasovateľa nemožno považovať za relevantný.

Čo sa týka nárokovaných tovarov „*šampóny*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto patria medzi prípravky určené na ošetrovanie a úpravu vlasov, prípadne ich farbenie a tónovanie, a teda je zrejmé, že ide o tovary zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*prípravky na ošetrovanie a úpravu vlasov*“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje tiež 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 prihláseného označenia zahrnuté vo všeobecnej kategórii tovarov staršej ochrannej známky, tieto tovary je nutné považovať za zhodné.

V súvislosti s nárokovanými tovarmi „*kozmetické pleťové vody*“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o širokú kategóriu produktov určenú na čistenie, hydratáciu, ošetrovanie a výživu pleti, pričom tieto môžu byť zamerané na pokožku tváre, krku, dekoltu, ale aj hlavy. V prípade ich porovnania s tovarmi staršej ochrannej známky „*prípravky na ošetrovanie a úpravu vlasov*“ možno konštatovať, že kolízne tovary majú rovnaký účel, ktorým je starostlivosť o pokožku (aj na hlave) a jej skrášľovanie, môžu mať rovnakú povahu (pleťové vs. vlasové vody), sú určené rovnakým spotrebiteľom, majú rovnaké distribučné kanály a predajné miesta (obchody s toaletnými tovarmi a výrobkami na starostlivosť o ľudské telo, drogérie alebo rovnaké oddelenia v supermarketoch) a výrobcovia tovarov určených na starostlivosť o vlasy a telo sú zvyčajne rovnakí. Výrobcovia, resp. predajcovia často ponúkajú uvedené kolízne tovary aj spoločne ako súčasť setov, balíčkov obsahujúcich produkty na starostlivosť o telo a vlasy. Orgán rozhodujúci o rozklade preto považuje tieto porovnávané tovary za podobné, pričom v tejto súvislosti poukazuje aj na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-356/14 zo 16. decembra 2015 „Kerashot“ bod 36, z ktorého tiež vyplývajú uvedené skutočnosti.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na konkrétne výrobky, ktoré uvádza na trh spolu s tvrdením, že tieto výrobky majú odlišné distribučné kanály, zloženie, výrobu, obal a používané sú na odlišný účel ako tovary staršej ochrannej známky, 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 preto nie je relevantné tvrdenie prihlasovateľa, že konkrétne výrobky, na ktoré poukázal v podanom rozklade, sú odlišné od tovarov staršej ochrannej známky. Rovnako s ohľadom na uvedené pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov nie je rozhodujúca ani skutočnosť, akým spôsobom a akým spoločnostiam prihlasovateľ svoje výrobky predáva, a teda nie je relevantný ani argument prihlasovateľa, že uskutočňuje predaj „Business to business“ na rozdiel od namietateľa, ktorý predáva svoje výrobky širokej verejnosti online alebo priamo do kamenných obchodov.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa na ustanovenie § 24a zákona o ochranných známkach, ako aj čl. 28 ods. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 s tým, že tovary a služby sa nepovažujú za vzájomne podobné len z toho dôvodu, že patria do tej istej triedy medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť a podobnosť tovarov v preskúvanom prípade nebola konštatovaná na základe skutočnosti, že kolízne tovary patria do rovnakej triedy 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ako už bolo skôr uvedené, pri porovnaní kolíznych tovarov boli zohľadnené všetky okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, ich povaha, určenie, účel používania, distribučné kanály, predajné miesta, ako aj spoloční výrobcovia. Zároveň sa zoberal do úvahy aj všeobecný princíp, že ak sú tovary prihláseného označenia zahrnuté vo všeobecnej kategórii tovarov staršej ochrannej známky, tieto tovary je nutné považovať za zhodné. S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade vykonali porovnanie tovarov s ohľadom na všetky okolnosti prípadu a na základe spoľahlivo zisteného stavu vecí.

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 reprodukována 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 reprodukováno 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 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 zámery 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, ktoré patria do kategórie kozmetických výrobkov, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá bude venovať kolíznym tovarom nižší stupeň pozornosti. Uvedené vyplýva z toho, že kozmetické výrobky predstavujú tovary nižšej cenovej kategórie bežnej spotreby. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím je miera pozornosti spotrebiteľov nižšia, tým väčšia je pravdepodobnosť zámery označení a naopak.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť ich zámery vo vzťahu k námietkami dotknutým tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, 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 odlišenie 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.

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 zámery 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 alebo podobné, 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 rozsudky Najvyššieho správneho súdu Českej republiky č. k. 7 As 67/2008 - 81 a č. k. 4 As 90/2006-123, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tieto nie sú pre úrad záväzné, keďže nie je viazaný rozsudkami súdov iných štátov. Zároveň však možno uviesť, že tak, ako to vyplýva z predmetných rozsudkov, ako aj z rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-460/07 z 20. januára 2010 „LIFE BLOG“, bod 59, a z rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Sžhuv 5/2008, orgán rozhodujúci o rozklade, ako aj prvostupňový orgán pri posúdení podobnosti kolíznych označení, ako aj pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámeny, zohľadnili prihlásené označenie ako celok, pričom zobrali 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 (prvku +421, a jednoduchému obrazovému prvku) bude venovať nižšiu pozornosť. Orgán rozhodujúci o rozklade taktiež pripomína, že v preskúvanom prípade boli kolízne tovary posúdené ako zhodné a podobné a porovnávané označenia boli posúdené z jednotlivých hľadísk ako podobné, podobné vo vyššej miere, resp. 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.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s § 3 ods. 1 a § 46 správneho poriadku, orgán rozhodujúci o rozklade sa s týmto nestotožňuje. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade prvostupňový orgán sa predmetnou vecou zaoberal dostatočne, pričom náležite uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri posúdení podobnosti, resp. zhodnosti kolíznych tovarov, pri porovnaní predmetných označení, ako aj pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny. Prvostupňový orgán postupoval v súlade so zákonom o ochranných známkach a správnym poriadkom, pričom vychádzal zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje prvostupňové rozhodnutie za náležité a zrozumiteľne odôvodnené, obsahujúce všetky predpísané náležitosti, pričom prvostupňový orgán jasne uviedol, ktoré skutočnosti viedli k rozhodnutiu o čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky. S ohľadom na uvedené je potrebné argument prihlasovateľa, že napadnuté rozhodnutie bolo vydané v rozpore s § 3 ods. 1 a § 46 správneho poriadku, považovať za nedôvodný.

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 „*balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické pletové vody; oleje na kozmetické použitie; šampóny*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých sa podané námietky týkali a ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné 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 priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm, s. r. o.
Kmeťova 26
040 01 Košice - Staré Mesto

JUDr. Petra Sauvage de Brantes
KOREJZOVA LEGAL, v. o. s.
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5