



Banská Bystrica 14.10.2016  
POZ 1673-2015 /N-132-2016/Gas

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní advokátom Davidom Štrosom, AK Štros & Kusák, Panenská 29, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „LENA“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 10.8.2015 prihlasovateľom Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Marcelou Kislingerovou, Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1673-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietky sa zamietajú.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „LENA“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1673-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.2.2016 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré smerovali proti všetkým prihlasovaným tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Predmetné námietky boli odôvodnené tým, že namietateľ je hlavnou spoločnosťou koncernu spoločností Procter & Gamble pôsobiaceho v oblasti spotrebného tovaru od roku 1837. Významný podiel na jeho obchodnej činnosti tvoria okrem iného aviváže, pričom výrobky namietateľa sú predávané celosvetovo v mnohých obchodoch s drogistickým sortimentom vrátane Slovenska. Namietateľ uviedol, že na území Slovenskej republiky pôsobí jeho koncern od roku 1993, už niekoľko desiatok rokov používa označenie „LENOR“ a výrobky s označením „LENOR“ si získali medzi slovenskými spotrebiteľmi značnú popularitu a zaujímajú popredné miesto na trhu s avivážami.

Výrobky „LENOR“ si v dôsledku ich kvality a tiež obchodných snáh a propagácie namietateľa získali medzi spotrebiteľmi dobrú povesť a označenie „LENOR“ sa stalo všeobecne známym. V súvislosti s uvedeným namietateľ predložil okrem iných dokladov, ktoré budú detailne analyzované z ďalšej časti rozhodnutia, aj výtlačky z rôznych webových stránok za obdobie rokov 2002 až 2016 a kópiu uznesenia Mestského súdu v Prahe z roku 2010 o nariadení predbežného opatrenia proti doméne „lenor.cz“.

Namietateľ upozornil na vynaloženie nemalých prostriedkov na svoje práva duševného vlastníctva, vrátane masívnych investícií do reklamy a propagácie jednotlivých značiek a výrobkov. Namietateľ je vlastníkom rozsiahlej rodiny slovných ochranných znáмок založenej na spoločnom prvku „LENOR“ a tiež mnohých kombinovaných ochranných znáмок chrániacich slovný prvok „LENOR“ v kombinácii s obrazovým prvkom.

Namietateľ poukázal na skutočnosť, že slovo „LENOR“ je čisto fantazijné a unikátne, používané iba ním, a to v ochranných známkach a tiež doménových menách.

Podľa názoru namietateľa je zverejnené označenie „LENA“ natoľko podobné označeniu „LENOR“, že na strane priemerného spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámenny týchto označení.

Obe označenia sa vzťahujú na tovary určené na pranie a čistenie a taktiež na výrobky starostlivosti o ľudské telo. Z uvedeného namietateľ vyvodil identitu a podobnosť dotknutých tovarov.

Obe označenia sú podľa namietateľa tvorené jednoduchými slovnými prvkami. Keďže spotrebiteľ ich číta zľava doprava, rozhodujúca je začiatková časť označení, ktorá je v predmetnom prípade rovnaká. Zverejnené označenie sa líši iba jediným odlišným písmenom, ktoré je umiestnené ako posledné. Označenia sú podľa namietateľa vizuálne podobné vo vysokej miere. Z fonetického hľadiska budú rovnako vyslovené prvé tri písmená „LEN“, a to má za následok vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení. K porovnaniu označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že zverejnené označenie „LENA“ je známe ako ženské meno, vo vzťahu k dotknutým tovarom má však fantazijný charakter. Označenie „LENOR“ nenesie žiaden význam. Z významového hľadiska nie je možné porovnanie predmetných označení.

Existenciu pravdepodobnosti zámenny ovplyvňuje aj rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky a namietateľ poukázal na zásady stanovené judikatúrou, keď pravdepodobnosť zámenny je tým vyššia, čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky. Zdôraznil, že staršia ochranná známka je fantazijná a unikátna, sama osebe má veľmi vysokú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše staršia ochranná známka má extrémne vysokú aj získanú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá je daná jej všeobecnou známosťou a dobrou povestou, ktorú získala u slovenských spotrebiteľov, čo preukazujú predložené doklady. V prospech pravdepodobnosti zámenny svedčí podľa namietateľa aj skutočnosť, že dotknutým výrobkom venuje spotrebiteľ pri výbere a nákupe veľmi nízku pozornosť.

Namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka má dobrú povesť a všeobecnú známosť, ktoré môžu byť zverejneným označením ohrozené a z ktorých môže prihlasovateľ neoprávnene ťažiť. Vďaka nízkemu stupňu pozornosti, ktorú spotrebiteľ venuje nákupu daných výrobkov, si pri vnímaní zverejneného označenia ľahko vybaví staršiu ochrannú známku ako označenie jemu podobné, ktoré je všeobecne známe pre svoju rozšírenosť, históriu a hlavne dobrú povesť.

Vznikom tejto asociácie medzi označeniami bude prihlasovateľ podľa namietateľa parazitovať na dobrom mene staršej ochrannej známky, využije silu jej prítlačlivosti a známosti a jej prestíž. Bez vynaloženia akýchkoľvek finančných prostriedkov na propagáciu zverejneného označenia bude neoprávnene využívať doterajšie marketingové úsilie vyvíjané namietateľom. Namietateľ tiež zdôraznil, že využívanie neoprávnenej výhody nevyhnutne nevyžaduje úmyselný zámer prihlasovateľa využívať dobrú povesť staršej ochrannej známky, k tomuto dôsledku však dochádza prirodzene na základe podobnosti označení a silnej rozlišovacej spôsobilosti a dobrej povesti staršej ochrannej známky požívajúcej omnoho širší rozsah ochrany.

Namietateľ poukázal na judikatúru zaoberajúcu sa podobnými otázkami, a to rozsudok vo veci T-181/05 „CITI/Citibank“, T-93/06 „SPA/MINERAL SPA“ a T-21/07 „SPALINE/SPA“. V závere svojho vyjadrenia namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka preukázateľne vyvoláva v spotrebiteľoch pocit jemnosti, výraznej vône, čistoty, čerstvosti, či mäkkosti, a taktiež dlhjej trvácnosti týchto dobrých vlastností, ktoré by bolo možné aplikovať na všetky prihlasované výrobky. Z uvedeného vyplýva, že zverejnené označenie môže neoprávnene ťažiť z dobrého mena získaného pre staršiu ochrannú známku, a preto namietateľ požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu zo 16.2.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam, podanom 22.4.2016, vyslovil nesúhlas s podanými námietkami ako neodôvodnenými, a to v celom rozsahu.

Tovary označované zverejneným označením „LENA“ sú podľa prihlasovateľa jedinečné, nezameniteľné a spôsobilé dostatočného odlíšenia od tovarov označovaných ochrannou známkou „LENOR“. Prihlasovateľ konštatoval, že označenia „LENA“ a „LENOR“ sú nezameniteľné, odlišne znejú vzhľadom na prízvuk a tiež poslednú hlásku „r“ prítomnú len v staršej ochrannej známke. Riziko zámenny tovarov označovaných oboma označeniami je u priemerného spotrebiteľa nepravdepodobné. Prihlasovateľ tiež uviedol, že zverejnené označenie používa pre prípravky na umývanie riadu a namietateľ používa označenie „LENOR“ pre aviváže.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na históriu jeho spoločnosti a na dlhodobé používanie označenia „LENA“ pre prípravky na umývanie riadu od roku 1985, čím sa stalo aj na území Slovenskej republiky rozšírené a všeobecne známe širokej verejnosti.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie nie je na slovenskom trhu novým označením, keďže na území Slovenskej republiky (a bývalého Československa) bola platná jeho ochranná známka „LENA“ v období od 7.11.1984 do 7.11.2014 a ďalšia v období od 27.2.2001 do 27.2.2011. Z dôvodu administratívnej chyby prihlasovateľa neboli jeho predchádzajúce ochranné známky obnovené a zverejnené označenie uvádza túto situáciu do poriadku. Prihlasovateľ predložil výpisy z registra ochranných známok, ktorými chcel poukázať na koexistenciu ochranných známok „LENOR“ a „LENA“ počas rokov 1984 až 2014.

V ďalšej časti vyjadrenia sa prihlasovateľ venoval opisu vlastností produktu nesúceho označenie „LENA“, ktorý je ekologicky šetrným výrobkom, čo potvrdzujú udelené certifikáty v rokoch 1995 a 2003. Výrobky „LENA“ sú označené ekoznačkou, medzi spotrebiteľmi sú tieto výrobky známe a obľúbené, keďže patria medzi výrobky vyššej kvality a prihlasovateľ patrí medzi výrobcov s významným marketingovým potenciálom a určitým náskokom pred konkurenciou. Tovary označované zverejneným označením sú podľa prihlasovateľa zapísané v povedomí slovenskej verejnosti, čo preukazujú aj odkazy na rôznych webových stránkach. Zverejneným označením označované tovary sú predmetom hodnotenia a testovania, ktorých výsledky sú tiež zverejňované na webových stránkach a v tlačенých periodikách a sú zohľadňované aj verejnosťou v Slovenskej republike.

Prihlasovateľ zdôraznil jeho investície do verejnej prezentácie a inzercie výrobku „LENA“ v tlačovinách, verejných súťažiach aj v televíznych reklamách, ktoré sú dostupné aj na Slovensku.

Zverejnené označenie zhodnotil prihlasovateľ ako označenie s dobrým menom a tovar takto označovaný predstavuje tradičný československý výrobok distribuovaný na Slovensku od roku 1985. Umývacie prípravky „LENA“ sú po 30 rokoch predaja v Slovenskej republike nezameniteľné a majú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť od zhodných alebo podobných tovarov.

Prihlasovateľ okrem uvedenej argumentácie predložil aj doklady, a to výpis z obchodného registra jeho spoločnosti, výtlačky webovej stránky prihlasovateľa s informáciami o histórii jeho spoločnosti a produktov, vrátane prípravku na umývanie riadu „Lena“ uvedeného na trh v roku 1985, výňatok z katalógu prihlasovateľa obsahujúceho aj informácie o tovaroch nesúcich zverejnené označenie a ich vyobrazenie, výpisy z registra ochranných známok prihlasovateľa a namietateľa, príručku environmentálneho čistenia z roku 2009 obsahujúcu informácie o čistiacich prostriedkoch pre kuchyňu a medzi inými aj o prípravku „LENA“, výtlačok z internetovej stránky [www.pluska.sk](http://www.pluska.sk) obsahujúcej vyobrazenie prípravku na umývanie riadu „LENA“, niekoľko výtlačkov webových stránok prinášajúcich informácie o spoločnosti prihlasovateľa a o produkte „LENA“ v českom jazyku či ponúkajúcich na predaj prípravky „Lena“, „Lena lemon“, „Lena natur“ a „Lena orange“, článok zo stránky [www.EnvWeb.cz](http://www.EnvWeb.cz) informujúci o výročnom zasadaní Svetovej siete označovania ekologicky šetrných výrobkov v roku 2003 a o udelení certifikátu prípravku na ručné umývanie riadu „Lena“, výsledky testov Mladá fronta Dnes hodnotiace prípravky na umývanie riadu v rokoch 2005, 2006 a 2007a vyzdvihujúce kvalitu a šetrnosť k životnému prostrediu prípravku „LENA“ či „LENA natur“, šesť letákov propagujúcich a zobrazujúcich výrobok „LENA“ v historickom slede od roku 1993, kópie oznámení koncernu Tukový průmysl z 1.1.1989 a Normexu Praha z 9.3.1992, ktoré sa týkajú prípravkov označovaných „LENA“, ukážky reklamnej inzercie výrobku „LENA“ v českých časopisoch „BLESK“ a „VLASTA“ publikovaných v roku 1993, výňatok z časopisu „ZBOŽÍ & PRODEJ“ z roku 1994 obsahujúci usporiadanie najpredávanejších značiek na trhu v Českej republike a na Slovensku, kde v kategórii čistiacich prípravkov na riad sa na území Slovenska umiestnil na šiestom mieste výrobok „LENA“, cenníky a účtovné dokumenty z obdobia rokov 1996 – 1998 týkajúce sa výrobkov „LENA“ a CD s nahrávkami TV reklám v českom jazyku propagujúcich produkty prihlasovateľa zahŕňajúce aj prípravok na umývanie riadu „LENA“.

Na strane verejnosti je podľa názoru prihlasovateľa vylúčená akákoľvek pravdepodobnosť zámieny alebo asociácie a navrhol, aby úrad námietky v plnom rozsahu zamietol.

Namietateľ si vyžiadal vyjadrenie prihlasovateľa, ktoré mu bolo 18.5.2016 odoslané. Dňa 15.6.2016 bolo úradu doručené vyjadrenie namietateľa, v ktorom zhodnotil prihlasovateľove protiargumenty ako nedostatočné a zotrval na svojom stanovisku obsiahnutom v odôvodnení podaných námietok.

## **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), b), c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*ochranná známka EÚ*) so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „LENA“, číslo spisu POZ 1673-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.8.2015 prihlasovateľom Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2015 pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, Spojené štáty americké, je majiteľom národnej ochrannej známky „LENOR“ č. 158248 s právom prednosti od 24.6.1968, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a ochrannej známky EÚ „LENOR“ č. 299172 s právom prednosti od 27.6.1996 a zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Okrem uvedených ochranných známk namietateľ v odôvodnení podaných námietok zdôraznil, že je majiteľom rozsiahlej rodiny ochranných známk založenej na spoločnom prvku „LENOR“ a ako príklad uviedol zoznam slovných ochranných známk EÚ („LENOR BE SEDUCED“, „LENOR COLOURSEAL“, „LENOR ENERGY“, „LENOR MYSTERIOUS“, „LENOR SEDUCTIVE“, „LENOR INTRIGUING“, „LENOR ELEGANTE“, „LENOR BRILLANTE“, „LENOR INFINESSE“, „LENOR INFUSIONS“, „LENOR JUNGLE FREEDOM“, „LENOR SEDUCTION“, „LENOR SUBTILE“, „LENOR TROPICAL FRESH“) a poukázal tiež na desať kombinovaných ochranných známk EÚ.

Keďže celé odôvodnenie podaných námietok založil namietateľ na porovnaní zverejneného označenia so slovnou ochrannou známkou „LENOR“ a tiež vzhľadom na skutočnosť, že ďalšie ochranné známky namietateľa obsahujú dodatočné slovné alebo obrazové prvky, ktorými sa zreteľne odlišujú od slovného zverejneného označenia „LENA“, úrad preskúma predmetné námietky v súvislosti so slovnou národnou ochrannou známkou „LENOR“ č. 158248, ktorá sa zhoduje so slovnou ochrannou známkou EÚ „LENOR“ č. 299172.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a uvedenej ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov**

Námietky smerujú proti všetkým tovarom zverejneného označenia, a to:

**v triede 3** – „*bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary:

**v triede 3** – „*mydlá, čistiace, pracie, leštiace a škrvny odstraňujúce prostriedky, zjasňovacie a zmäkčovacie prostriedky na tkaniny*“.

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení niekoľkokrát zdôraznil, že zverejnené označenie používa len na označovanie prípravkov na umývanie riadu, kým namietateľ označuje staršou ochrannou známkou aviváže. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v konaní o námietkach založených na ustanovení § 7 písm. a) citovaného zákona musí byť porovnanie tovarov alebo služieb založené na porovnaní zoznamov tovarov alebo služieb tak, ako sú prihlasované a zapísané. Keďže prihlasovateľ nezúžil zoznam prihlasovaných tovarov, musí byť porovnanie vykonané v súvislosti so všetkými tovarmi, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované na zápis a proti ktorým podané námietky smerujú.

Oba porovnávané zoznamy tovarov obsahujú „*mydlá*“, „*pracie prostriedky*“, a preto ide o tovary zhodné.

Prihlasované „*prípravky na čistenie, leštenie*“ a pre staršiu ochrannú známku zapísané „*čistiace, leštiace prostriedky*“ napriek mierne odlišnému zneniu označujú vo svojej podstate identické tovary, a preto sú považované za zhodné.

Prihlasované „*bieliace prípravky*“ môžu byť určené aj na úpravu tkanín tým, že im pridávajú biely odtieň, čiže ich rozjasnia. Môžu tak mať rovnaký účel použitia ako zapísané tovary - „*zjasňovacie prostriedky na tkaniny*“. Prihlasované aj zapísané tovary môžu byť okrem toho predávané na rovnakých predajných miestach rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Na základe uvedeného sú porovnávané tovary podobné.

Pre zverejnené označenie prihlasované „*prípravky na odmasťovanie a brúsenie*“ sú používané s cieľom odstrániť masťotu a brúsením vyhladiť povrch. Použitím zapísaných tovarov, ktorými sú „*čistiace, leštiace a škrvny odstraňujúce prostriedky*“, je možné dosiahnuť rovnaký cieľ, pri uplatnení rovnakej metódy použitia. Obe skupiny tovarov sú šírené prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané tovary dosahujú vysoký stupeň podobnosti.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre „*kozmetické prípravky*“, ktoré zahŕňajú prípravky na skrášľovanie a aj na osobnú hygienu. Z uvedeného vyplýva, že sa prekrývajú s tovarmi staršej ochrannej známky „*mydlá*“, a preto sú tieto tovary zhodné a/alebo podobné.

Prihlasované „*esenciálne oleje*“ sú prírodnými aromatickými zlúčeninami, ktoré ako terapeutické prípravky majú svoje uplatnenie aj pri starostlivosti o osobnú hygienu, ako napríklad pre staršiu ochrannú známku zapísané „*mydlá*“, ktoré okrem vonnej zložky obsahujú aj antibakteriálne látky. Navyše, „*esenciálne oleje*“ sú bežnou zložkou mydiel, porovnávané tovary môžu pochádzať z rovnakého výrobného zdroja a prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov sú sprístupňované rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Porovnávané tovary sú podobné.

Prihlasované „*prípravky na čistenie zubov*“ a zapísané „*čistiace prostriedky*“, ktoré predstavujú všeobecnú kategóriu tovarov určených na čistenie jednak v domácnosti, ale aj na osobnú hygienu, a preto ich spája účel

použitia, výrobcovia, predajné miesta aj spotrebitelia, ktorým sú určené. Porovnávané tovary sú teda zhodné a/alebo podobné.

Pre zverejnené označenie prihlasované „*vlasové vody*“ sú zvyčajne nanášané na pokožku hlavy s cieľom vyživiť vlasy a „*voňavkárské výrobky*“ sú určené na aplikovanie vône na telo. Hoci namietateľ konštatoval, že prihlasované a zapísané tovary spájajú rovnaké vlastnosti, ako sú čistota, vôňa, jemnosť a pod., nemožno na tomto základe konštatovať podobnosť medzi uvedenými prihlasovanými tovarmi a tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka („*mydlá, čistiacie, pracie, leštiace a škrvny odstraňujúce prostriedky, zjasňovacie a zmäkčovacie prostriedky na tkaniny*“). Prihlasované tovary sú špecifickými druhmi kozmetických prípravkov, pochádzajúcich od iných výrobcov ako zapísané tovary, ktoré sú rôznymi druhmi prípravkov na čistenie, pranie, odstraňovanie škvŕn, leštenie a úpravu tkanín. Porovnávané tovary majú aj iný účel a spôsob použitia, ide tak o tovary nepodobné.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1673-2015)

Staršia ochranná známka (OZ č. 158248)

**LENA**

**LENOR**

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie dvoch slovných označení pozostávajúcich zo štyroch (v prípade zverejneného označenia) a piatich (v prípade staršej ochrannej známky) písmen. V oboch označeniach sú obsiahnuté v rovnakom poradí písmená „LEN-“, ktoré sú nasledované vo zverejnenom označení písmenom „-A“ a v staršej ochrannej známke písmenami „-OR“. Porovnávané označenia sú tak čiastočne vizuálne podobné.

**Z fonetického hľadiska** budú obe označenia reprodukované, ako to uviedol aj namietateľ, ako dvojslabičné („LE-NA“ verzus „LE-NOR“), pričom ich prvá slabika je rovnaká a druhá sa začína rovnakou hláskou. Zároveň je však potrebné uviesť, že obe označenia nepatria k označeniam dlhým, ani takým, kde záver splynie či vysloví sa nezreteľne, ale práve naopak. Napriek zhode v slabike „LE“ a začiatočnom písmene druhej slabiky („N“) je odlišnosť v zakončení oboch označení, ktorá spočíva v samohláske „a“ zverejneného označenia v porovnaní so samohláskou „o“ nasledovanou nepárovou znelou spoluhláskou „r“ v staršej ochrannej známke, dobre a zreteľne počuteľná. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že samohlásky v slovenskom jazyku tvoria tónovú zložku reči a rozdiel medzi každou z nich je vďaka odlišnej artikulačnej otvorenosti ústnej dutiny veľmi dobre počuteľný. Obdobné konštatovanie sa vzťahuje aj na spoluhlásku „r“, ktorej výslovnosť je založená na vibrácii spojenej s vysokým stupňom tónovosti a zvučnosti, bez šumu. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať len čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Kým slovný prvok „LENOR“ tvoriaci staršiu ochrannú známku nenesie žiaden význam v slovenskom jazyku ani inom na území Slovenska aspoň pre časť verejnosti zrozumiteľnom cudzom jazyku, je slovný prvok „LENA“ tvoriaci zverejnené označenie jednoznačne identifikovaný ako ženské osobné meno. Na rozdiel od namietateľovho názoru sa zverejnené označenie svojím významom líši od staršej ochrannej známky, možno ich porovnať a záverom je konštatovanie, že nie sú zo sémantického hľadiska podobné.

## Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámery musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti

medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámenny 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.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámenny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí, vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 3, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si pri výbere a nákupe vyžadujú pozornosť spotrebiteľa, ktorej stupeň môže v závislosti od ceny a účelu použitia tovarov kolísať okolo priemeru.

Staršia ochranná známka je tvorená slovným fantazijným prvkom „LENOR“, ktorý je vo vzťahu k zapísaným tovarom prvkom s priemernou vnútornou rozlišovacou spôsobilosťou.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranná známka nadobudla dobré meno, teda jej rozlišovacia spôsobilosť je zvýšená. V súvislosti s uvedeným namietateľ predložil nasledovné doklady:

- výtlačok z webovej stránky namietateľa obsahujúcej informácie o spoločnosti a o značkách jednotlivých produktov,
- rôzne výtlačky, najmä:
  - internetového článku „Lenor preberá Azurit“ hovoriaceho o úspešnej značke aviváže firmy Procter & Gamble a zverejneného na [www.strategie.hnonline.sk](http://www.strategie.hnonline.sk) 29.4.2002;
  - stránky [www.sme.sk](http://www.sme.sk) s prehľadom výskytu zmienky o avivážach „Lenor“ v priebehu rokov 2003 a 2004, väčšinou poukazujúcich na výhodnú cenu týchto výrobkov v rámci týždňových akcií v obchodoch;
  - internetového článku „Harmanček a levanduľa – nová aromatherapia“ hovoriaceho o novinke na trhu – aviváži Lenor aromatherapy, o zvolenej forme komunikácie v kampani na propagáciu nového produktu, o reklamnom spote i o priamych prezentáciách. Článok bol zverejnený na [www.strategie.hnonline.sk](http://www.strategie.hnonline.sk) 19.7.2005;
  - stránky [www.zlacenene.sk](http://www.zlacenene.sk) ponúkajúcej aviváž Lenor v období od 9.8. do 20.8.2006;
  - stránky [citanie.madness.sk](http://citanie.madness.sk) obsahujúcej fejtón nazvaný „Taký normálny deň“ a stránky [birdz.sk](http://birdz.sk) s básňou „Zdravím ľudia, čo sa nudia“ obsahujúcej aj informáciu o produkte „LENOR“;
  - stránky [www.dtest.sk](http://www.dtest.sk) z decembra 2011, kde je informácia o testovaní pracích prostriedkov a medzi nimi aj „Ariel Automat 3D Actives Lenor fresh“;
  - stránky [www.oskole.sk](http://www.oskole.sk) z 23.1.2012, kde je rozpracovaná téma „Písanie veľkých začiatkových písmen“ aj v súvislosti s písaním názvov kozmetických prípravkov a v súvisiacich cvičeniach je ako príklad uvedený „Lenor“;
- letáky Hypernova z obdobia 21.10. – 3.11.2009 a 16.11. – 22.11.2011, leták Kaufland z obdobia od 31.10.2013 do 6.11.2013, leták COOP Jednota z 30.10 – 12.11.2014, všetky ponúkajúce okrem iných tovarov aj aviváž „Lenor“;
- tlačovú správu spoločnosti RENAULT Slovensko, spol. s r.o., z 9.9.2010 informujúcu o podujatí „Dámska jazda 2010“. V správe je ako partner podujatia predstavená aj spoločnosť namietateľa a jeho produkty, medzi ktorými je uvedený aj „LENOR“;
- internetové články z 31.5.2012, 31.7.2012 a 12.2.2014 o spolupráci namietateľa so sieťou predajní dm drogerie markt pri organizovaní dobročinnnej akcie na zabezpečenie športového vybavenia pre materské centrá. Články okrem iných produktov namietateľa poukazujú aj na „Lenor“. Článok „Kampaň - Z lásky k deťom – podporila deti v núdzi!“ z 26.10.2015 o charitatívnej kampani, počas ktorej vďaka kúpe výrobkov namietateľa zahŕňajúcich aj „Lenor“ bola poskytnutá pomoc deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Článok z 20.12.2013 pod názvom „Róbu od návrhára operiete aj v práčke“ informujúci o novom zložení „Lenoru“, ktorý obsahuje zmäkčujúce zložky na ošetrovanie vlákna, a o šiestich variantoch obsahujúcich skutočné parfumy. Článok „Colníci opäť zaistili falzifikáty značkových pracích prostriedkov“ z 12.11.2013 hovoriaci okrem iného aj o zaistených 117

- baleniach aviváže pod názvom „Lenor“. Článok „Budúcnosť prania podľa Procter & Gamble“ z 29.11.2013 uvádzajúci nový „Lenor“ ako aviváž prelomovej technológie ochrany vlákien.
- výzvy na predloženie cenovej ponuky pre obstarávateľa Technické služby mesta Rožňava z 8.4.2013, pre Základnú školu s materskou školou Oravské Veselé z 31.1.2014 a pre Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina zo 6.4.2016 zahŕňajúce aj aviváž „Lenor“;
  - informáciu o pravidlách súťaže prebiehajúcej od 10.10.2013 do 13.11.2013 v predajniach COOP Jednota Slovensko, kde podmienkou výhry bola kúpa niektorého z výrobkov rôznych značiek vrátane tovarov označených „Lenor“; pravidlá spotrebiteľskej súťaže v obchodných reťazcoch Kaufland na území Slovenskej republiky od 6.2.2014 do 28.2.2014, kde súťažným produktom bol aj „Lenor“;
  - informáciu o predajnej akcii „Svieže leto s Electroluxom a Lenorom“ prebiehajúcej od 25.6. do 31.8.2015;
  - prehľad vývoja cien za aviváž „Lenor“ v období od 15.4.2012 do 19.1.2016 na webovej stránke heureka.sk;
  - prehľad podielu aviváže „Lenor“ v predajniach Tesco na Slovensku v rokoch 2012 až 2015;
  - výtlačky strán z rôznych internetových fór obsahujúcich množstvo pozitívnych komentárov o aviváži „Lenor“, ktoré sú z obdobia rokov 2006 až 2015. Spotrebiteľia sa o aviváži „Lenor“ vyjadrujú najmä ako o príjemne voňavom prípravku, ktorého vôňa je trvácna;
  - CD s rôznymi ekonomickými ukazovateľmi spoločnosti namietateľa a obsahujúcimi aj údaje týkajúce sa aviváže „Lenor“.

Namietateľ uviedol, že ním predložené doklady svedčia o systematickej prítomnosti ochrannej známky „LENOR“ na slovenskom trhu od roku 2002 a obsahujú zmienky a údaje o ponuke výrobkov „LENOR“ v obchodnej sieti, o prítomnosti označenia „LENOR“ v médiách, o charitatívnej činnosti spojenej so značkou „LENOR“, o vývoji cien výrobkov „LENOR“ a ich zastúpení v obchodných sieťach, o investíciách do reklamy, o pozitívnych zmienkach a recenziách spotrebiteľov chváliacich výrobky „LENOR“ v internetových diskusiách, o spontánnych asociáciách a zmienkach značky „LENOR“ ako aviváže v odlišnom kontexte, o zahrnutí výrobku „LENOR“ do požiadaviek vo výzvach na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na čistiace a pracie prostriedky a o spotrebiteľských súťažiach a akciách na podporu predaja výrobkov „LENOR“.

Tvrdenie namietateľa je potrebné dôkladne preskúmať, keďže pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné vziať do úvahy aj mieru rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky, vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním, musí byť posudzovaná vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná, berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť skoršieho označenia, tým väčšia pravdepodobnosť zámery existuje.

Pred samotným zhodnotením predložených dokladov je potrebné uviesť, že namietateľ ako podporný argument svedčiaci o existencii pravdepodobnosti zámery a o zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti či dobrom mene uviedol, že je majiteľom rozsiahleho známkového radu založeného na prvku „LENOR“. Predložené doklady sa týkajú slovnej ochrannej známky „LENOR“, prípadne na vyobrazeniach výrobkov je prvok „LENOR“ súčasťou kombinovaného označenia. Vo vzťahu k ďalším namietateľom uvádzaným slovným či kombinovaným ochranným známkam možno uviesť, že v predložených dokladoch boli len výnimočne zmienené aj iné označenia (napr. „Lenor Duo Atlantic“, „Lenor Spring“, „Lenor aromatherapy“), čo nie je postačujúce na preukázanie ich používania v miere svedčiacej o nadobudnutí ich zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena.

Z predloženého dôkazového materiálu je však zrejmé, že slovenská spotrebiteľská verejnosť sa stretáva na trhu s označením „LENOR“ pre aviváže minimálne od roku 2003 do súčasnosti. Namietateľ nepredložil doklady preukazujúce umiestnenie ochrannej známky v rebríčku ochranných známk v danom segmente na trhu v Slovenskej republike, ani zrejmé doklady svedčiace o jej hodnote, či vynaložených prostriedkoch na jej propagáciu. Prehľad podielu aviváže „Lenor“ v predajniach Tesco na Slovensku v rokoch 2012 až 2015, ktorý namietateľ predložil, neobjasňuje jeho zdroj ani zreteľne neidentifikuje staršiu ochrannú známku. Predložené CD s rôznymi ekonomickými ukazovateľmi spoločnosti namietateľa a obsahujúcimi aj údaje týkajúce sa aviváže „Lenor“ sú súhrnom množstva ekonomických údajov, ktoré namietateľ nedoplnil žiadnymi vysvetľujúcimi informáciami. Napriek tomu, je z predložených dokladov bez pochybností zrejmé, že ochrannou známkou „LENOR“ označené aviváže sa stretávajú s priaznivým ohlasom u širokej spotrebiteľskej verejnosti na území Slovenska, ktorá túto ochrannú známku a ňou označované tovary pozná



a spája si ich s namietateľom. Z dokladov vyplýva, že ochranná známka „LENOR“ je súčasťou mnohých aktivít namietateľa, vrátane propagačných súťaží či dobročinných akcií.

Doklady svedčia o intenzívnom a dlhodobom používaní staršej ochrannej známky pre tovary, ktorými sú aviváže. Pod pojmom aviváž rozumieme roztok upravujúci mäkkosť a antistatické vlastnosti textílií, a preto možno konštatovať, že zo zapísaných tovarov („*mydlá, čistiacie, pracie, leštiace a škrvny odstraňujúce prostriedky, zjasňovacie a zmäkčovacie prostriedky na tkaniny*“) bolo preukázané nadobudnutie zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky „LENOR“ pre ich časť, a to „*zmäkčovacie prostriedky na tkaniny*“. Vo vzťahu k ostatným tovarom staršej ochrannej známky je teda nutné konštatovať priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti.

Namietateľ v odôvodnení podaných námietok zdôraznil vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení, najmä z dôvodu ich rovnakého začiatku, čo umocňuje zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky. Toto tvrdenie namietateľa nemôže úrad akceptovať bez výhrad.

Podobnosť porovnávaných označení bola v predmetnom prípade zistená z vizuálneho a fonetického hľadiska, a to len do určitej miery. Napriek všeobecnej zásade, na ktorú poukázal aj namietateľ - že slovné označenia vníma slovenský spotrebiteľ tak, ako ich číta, teda zľava doprava, čím sa ich začiatková časť stáva prednostne vnímanou, nemožno zhodné obsiahnutie prvých troch písmen označení považovať za dostatočné na vyvolanie pravdepodobnosti zámeny medzi nimi. Posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa musí zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že koncepčné rozdiely môžu za istých okolností potlačiť vizuálne a fonetické podobnosti medzi dotknutými označeniami. Predpokladom takého potlačenia je, že aspoň jedno z dotknutých označení má vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti jasný a vymedzený význam takého charakteru, že táto príslušná skupina verejnosti je schopná ho okamžite pochopiť (rozsudok z 12.1.2006 vo veci C-361/04 „PICARO“/„PICASSO“, body 55-57).

Uvedené je plne aplikovateľné na daný prípad. Zverejnené označenie „LENA“ sa v mysli spotrebiteľa jednoznačne spája so ženským osobným menom, zatiaľ čo staršia ochranná známka „LENOR“ nie je asociovaná so žiadnym kontextom a je vnímaná ako fantazijné, vymyslené slovo. Podľa názoru úradu je sémantická odlišnosť porovnávaných označení takého rázu, že zabezpečí ich odlišenie, pretože prekoná zistené podobnosti z vizuálneho aj fonetického hľadiska. Dobré meno či zvýšená rozlišovacia spôsobilosť staršej známky „LENOR“ tak nemôžu zistenú čiastočnú vizuálnu a fonetickú podobnosť označení vystupňovať do pravdepodobnosti ich zámeny či asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou. Zároveň možno poznamenať, že namietateľom uvedené rozsudky T-181/05 vo veci „CITI“/„Citibank“ a T-93/06 vo veci „SPA“/„MINERAL SPA“ alebo T-21/07 vo veci „SPALINE“/„SPA“ sa líšia od predmetného prípadu, pretože sa týkajú označení, kde jedno je včlenené do druhého a jednoznačne v ňom rozpoznateľné, čo nie je prípad zverejneného označenia „LENA“ a staršej ochrannej známky „LENOR“.

Porovnávané označenia „LENA“ verzus „LENOR“ nie sú dlhými označeniami, v prípade ktorých by pozornosť spotrebiteľa po vnímaní prvých troch písmen prudko poklesla a spotrebiteľ by si nebol spôsobilý uvedomiť a zapamätať ďalšie písmená obsiahnuté v označeniach, a tým si uvedomiť ich odlišnosti. Zverejnené označenie sa líši posledným písmenom („A“) a v staršej ochrannej známke ide o dve písmená („OR“). Keďže z vizuálneho hľadiska niet spoločných črt medzi uvedenými písmenami a z hľadiska ich zvukovej realizácie sú odlišnosti medzi hláskami „a“ verzus „or“ takisto markantné, je dôvodné predpokladať, že nebudú vizuálne ani zvukovo nepovšimnuté. Toto konštatovanie podporuje aj skutočnosť, že odlišnosti medzi označeniami vyvolávajú jednoznačné a nepochybné odlišenie zverejneného označenia od staršej ochrannej známky z hľadiska sémantického. Nasledovanie zhodných písmen písmenami odlišnými výrazne ovplyvňuje vnímanie označení ako celkov, pričom určujúcou v danom prípade je aj skutočnosť, že písmená „LEN“ obsiahnuté v oboch označeniach nie sú v žiadnom prípade vnímané ako samostatný, či z nejakého dôvodu vyčleniteľný prvok porovnávaných označení, ktorý by si spotrebiteľ pri ich vnímaní uvedomoval. Z tohto dôvodu aj ďalší argument namietateľa o prednostnom vizuálnom vnímaní označení vzhľadom na charakter dotknutých tovarov, nezaväzuje, keďže aj pri vnímaní označení zrakom, sú odlišnosti označení spotrebiteľom ľahko postrehnuteľné.

V danej súvislosti ešte možno uviesť, že rovnaké začiatky označení ako základ pre konštatovanie podobnosti označení vo všeobecnosti, nemôže byť uplatnené automaticky, ale je potrebné preskúmať ho osobitne v každom jednotlivom prípade. Takisto je dôležité pripomenúť, že porovnávanie označení musí vyústiť do

ich porovnania ako celkov, a to nemôže byť redukované na akýsi aritmetický výpočet zaoberajúci sa počtom zhodných a odlišných písmen či hlások.

Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné konštatovať, že odlišnosti medzi porovnávanými označeniami, a to najmä vplyv sémantickej odlišnosti zverejneného označenia, sú takého charakteru, že prevážia čiastočnú vizuálnu a fonetickú podobnosť porovnávaných označení založenú na obsiahnutí rovnakých troch písmen a relevantná verejnosť dokáže bezpečne tieto označenia od seba odlíšiť. Uvedené zistenia možno teda zhrnúť do záveru, že nie je pravdepodobné, aby relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla byť uvedená do omylu tak, aby považovala tovary posúdené v danom prípade ako rovnaké a podobné za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného.

Napriek zistenej zhode a podobnosti pre časť prihlasovaných tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku neexistuje v danom prípade pravdepodobnosť zámene porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi nimi a celkový odlišný dojem, ktorý vyvolávajú, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlíšenie na trhu z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Rovnako tak možnosť asociácie porovnávaných označení je vylúčená, pretože porovnávané označenia neobsahujú žiaden prvok, ktorý by mohol reálne vyvolať asociáciu medzi nimi.

Tak ako je uvedené v úvode tohto rozhodnutia, namietateľ založil podané námietky na porovnaní zverejneného označenia so slovnou ochrannou známkou „LENOR“, pričom poukázal aj na jeho ďalšie slovné a kombinované ochranné známky. Keďže ďalšie ochranné známky namietateľa obsahujú dodatočné slovné alebo obrazové prvky, ktorými sa zreteľne odlišujú od slovného zverejneného označenia „LENA“, úrad sa nezaoberal detailným preskúmaním podaných námietok vo vzťahu k týmto ochranným známkam, pretože by to neovplyvnilo výsledok preskúmania naplnenia podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Po dôkladnej analýze argumentov a dokladov predložených namietateľom je nutné konštatovať, že vzhľadom na odlišnosti medzi označeniami nedochádza k naplneniu podmienok uplatneného ustanovenia, a preto úrad považuje námietky založené na § 7 písm. a) citovaného zákona za neopodstatnené.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Namietateľ konštatoval, že staršia ochranná známka „LENOR“ má dobrú povest' a všeobecnú známosť, ktoré môžu byť zverejneným označením ohrozené a z ktorých môže prihlasovateľ neoprávnene ťažiť. Podľa názoru namietateľa môže prihlasovateľ používaním zverejneného označenia neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ môže podľa namietateľa parazitovať na dobrom mene staršej ochrannej známky, využiť silu jej prítlačivosti a známosti a jej prestíž. Bez vynaloženia akýchkoľvek finančných prostriedkov na propagáciu zverejneného označenia bude neoprávnene využívať doterajšie marketingové úsilie vyvíjané namietateľom.

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva (*ochrannej známky EÚ*) na území Európskeho spoločenstva (*Európskej únie*) dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie v prípade starších ochranných známk Spoločenstva, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

## Porovnanie označení

Porovnanie označení je obsiahnuté v predchádzajúcej časti tohto rozhodnutia zaoberajúcej sa skúmaním naplnenia podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) citovaného zákona. Tam uvedené zistenia sú rovnako platné aj v súvislosti s ustanovením § 7 písm. b) tohto zákona.

## Dobré meno

Doklady predložené namietateľom preukazujú nadobudnutie statusu dobrého mena staršej ochrannej známky „LENOR“ na území Slovenskej republiky pre tovary „*zmäkčovacie prostriedky na tkaniny*“ zapísané v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to v období predchádzajúcom dňu podania prihlášky zverejneného označenia (10.8.2015). Predložené doklady boli detailne preskúmané a vyhodnotené v predchádzajúcej časti rozhodnutia v súvislosti so skúmaním zvýšenej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky „LENOR“ a sú rovnako platné aj pre predmetné ustanovenie.

## Existencia súvislosti medzi označeniami

Podmienka existencie súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora, napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel a je potrebné posúdiť ju celkovo so zohľadnením všetkých okolností prejednávanej veci (stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti, sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, stupeň rozlišovacej spôsobilosti).

Existencia súvislosti medzi označeniami vo vedomí verejnosti predstavuje nevyhnutnú podmienku uplatneného ustanovenia. Na základe určitej podobnosti označení je potrebné preskúmať, či si relevantná verejnosť dané označenia zblíži, teda vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, aj keď si ich nezamieňa.

V predmetnom prípade označenia nesú určitú podobnosť založenú na skutočnosti, že zverejnené označenie „LENA“ a staršia ochranná známka „LENOR“ obsahujú na začiatku tri rovnaké písmená „LEN-“. To však neznamená, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi nimi. V skutočnosti, a to napriek tvrdeniu namietateľa, sú uvedené rovnaké písmená súčasťou slov, ktoré sú spotrebiteľmi vnímané rozdielne, pretože zverejnené označenie nesie význam, zatiaľ čo staršia ochranná známka je tvorená fantazijným slovom bez konkrétneho významu. Tak, ako už bolo uvedené, písmená „LEN“ nebudú pri vnímaní označení vyčlenené a vnímané ako ich nezávislý, samostatný prvok. Keďže spotrebiteľ nemá v danom prípade žiaden dôvod umelo rozčleniť zverejnené označenie na prvok „LEN“ a „A“, ani staršiu ochrannú známku na prvky „LEN“ a „OR“, označenia vnímané ako celok nevedú k žiadnej vzájomnej asociácii.

Vzhľadom na všetky už uvedené skutočnosti je potrebné uviesť, že nie je pravdepodobné, aby spoločné znaky označení vyvolali v mysli spotrebiteľa pri vnímaní zverejneného označenia predstavu staršej ochrannej známky. Odlišnosti medzi označeniami sú spôsobilé bezpečne vylúčiť riziko, že by si spotrebiteľia asociovali, či akokoľvek inak spájali zverejnené označenie so staršou ochrannou známkou.

Z uvedeného vyplýva, že napriek preukázanému dobrému menu staršej ochrannej známky, zhode a podobnosti časti prihlasovaných tovarov s tovarmi zapísanými, je nepravdepodobné, aby v mysli spotrebiteľov vzniklo akékoľvek mentálne prepojenie medzi spornými označeniami, a tak je vylúčené, aby došlo k vytvoreniu súvislosti medzi nimi.

Preto podmienka, či by použitie zverejneného označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, alebo jej dobrému menu, nebola posudzovaná, pretože by nemala vplyv na konečné rozhodnutie.

Z uvedeného dôvodu sú námietky založené na ustanovení § 7 písm. b) citovaného zákona nedôvodné.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. c) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Podľa § 7 písm. c) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak je označenie zhodné so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a tovary alebo služby, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, sú zhodné.

Zo znenia uplatneného ustanovenia vyplýva nevyhnutnosť naplnenia podmienok spočívajúcich v zhode označení a tiež zhode porovnávaných tovarov a služieb. Vzhľadom na už vykonané porovnanie tovarov staršej ochrannej známky a tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a tiež porovnanie označení „LENA“ a „LENOR“ v časti zaoberajúcej sa preskúmaním pravdepodobnosti zámény, úrad poznamenáva, že hoci časť dotknutých tovarov bola vyhodnotená ako zhodná, z porovnania označení však ich zhoda z dôvodu zrejmych odlišností nevyplýva.

Keďže podmienky uplatneného ustanovenia naplnené neboli, sú námietky založené na ustanovení § 7 písm. c) citovaného zákona nedôvodné.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z.**

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

K uplatnenému dôvodu je potrebné uviesť, že za všeobecne známu známkou sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do registra, ale nadobudnutím všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je teda označením, ku ktorému vznikajú práva neformálne jeho používaním. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre tovary či služby svojho užívateľa v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť, napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra.

V súvislosti s uplatneným ustanovením je však vhodné navyše poukázať na výsledok konštatovaný v časti predmetného rozhodnutia, kde úrad analyzoval pravdepodobnosť zámény označení s ohľadom na zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky „LENOR“ a existenciu súvislosti medzi označeniami v spätosti s dobrým menom staršej ochrannej známky. Pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia „LENA“ a označenia „LENOR“ na strane verejnosti možno na základe uvedených zistení bezpečne vylúčiť, pretože ani preukázaná zvýšená rozlišovacia spôsobilosť, ani dobré meno staršej ochrannej známky nepreklenuli zistené odlišnosti porovnávaných označení ako celkov, čo by bolo plne aplikovateľné aj na samotné označenie „LENOR“, ako známkou všeobecne známu.

Úrad považuje námietky založené na § 7 písm. d) citovaného zákona za neopodstatnené.

### **Záverčné zhodnotenie**

V danej súvislosti možno pripomenúť tvrdenie prihlasovateľa o používaní označenia „LENA“ pre prípravky na umývanie riadu od roku 1985, čím sa stalo aj na území Slovenskej republiky rozšírené a všeobecne známe širokej verejnosti. Prihlasovateľ poukázal aj na ochranné známky „LENA“, ktoré z dôvodu neobnovenia zanikli v roku 2011 a 2014, a predložil aj niekoľko dokladov o používaní označenia „LENA“.

Namietateľ sa ohradil, proti argumentom prihlasovateľa a úrad sa s ním stotožňuje v názore, že súbežná existencia ochranných známk v registri, nie je dokladom preukazujúcim ich koexistenciu na trhu. Z výpisov

ochranných známkov nie je zrejmé v akom rozsahu sa skutočne používali, ani ako ich vnímali spotrebitelia relevantných tovarov. Takisto je pravdivé konštatovanie námietateľa, že doklady o používaní označenia sa týkajú prevažne územia Českej republiky a nie Slovenska. Na druhej strane však nemožno isté skutočnosti vyplývajúce z dokladov predložených prihlasovateľom obísť bez povšimnutia.

Vyplýva z nich, že výrobky s označením „Lena“ boli uvedené na trh v Československu v roku 1985. Príručka environmentálneho čistenia v slovenskom jazyku z roku 2009 obsahuje informácie o čistiacich prostriedkoch pre kuchyňu a medzi inými aj o prípravku „LENA“, výťah z internetovej stránky [www.pluska.sk](http://www.pluska.sk) obsahuje vyobrazenie prípravku na umývanie riadu „LENA“, výťah z časopisu „ZBOŽÍ & PRODEJ“ z roku 1994 obsahuje usporiadanie najpredávanejších značiek na trhu v Českej republike a na Slovensku, kde sa v kategórii čistiacich prípravkov na riad na území Slovenska umiestnil na šiestom mieste výrobok „LENA“. Aj keď uvedené doklady nemožno považovať za dostatočné na preukázanie koexistencie výrobkov označených staršou ochrannou známkou „LENOR“ s výrobkami nesúcimi označenie „LENA“, možno ich však vnímať ako dôveryhodné v súvislosti s tvrdením prihlasovateľa o snahe nadviazať zverejneným označením na svoje vlastné predchádzajúce aktivity a nie na výsledky ekonomického úsilia námietateľa. Úrad nezaložil výsledok predmetného rozhodnutia na tu uvedených skutočnostiach vyplývajúcich z dokladov predložených prihlasovateľom, zastáva však názor, že vo vzťahu k výsledku rozhodnutia sú podporným argumentom.

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonné podmienky námietkových dôvodov uplatnených podľa § 7 písm. a), b) c) a d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. nie sú naplnené, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

#### Doručiť:

JUDr. David Štros  
AK Štros & Kusák  
Panenská 29  
811 03 Bratislava

Zenit, spol. s r.o.  
JUDr. Marcela Kislíngerová  
P.O.Box 25  
820 17 Bratislava 217