



Banská Bystrica 29. 10. 2018  
OZ 243048/I-50-2018

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľov Santé Magyarország Kft., Ipari park út. 6, H-21111 Szada, Maďarsko (navrhovateľ č. 1) a Iron & Smith Kft., Ipari park út 6, H – 2111 Szada, Maďarsko (navrhovateľ č. 2), zastúpených v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej spolu aj „navrhovatelia“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 243048 „Perlex Xtreme Spring XXL Pack“ majiteľa U2 group, s.r.o., Kafendova 20, 831 06 Bratislava (spoločnosť bola 14.3.2017 zrušená, jej právnym nástupcom je od 7.4.2017 spoločnosť RILAD s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava) (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 243048 za neplatnú sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 28.9.2017 doručený návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 243048 „Perlex Xtreme Spring XXL Pack“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovatelia v podanom návrhu uviedli, že navrhovateľ č. 2 spoločnosť Iron & Smith Kft., Ipari park út 6, H – 2111 Szada, Maďarsko, je majiteľom staršej trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie č.



13242714 s právom prednosti od 14.10.2014, zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Tovary zapísané v triede 3 pre staršiu ochrannú známku navrhovateľa vyhodnotili ako podobné s tovarmi zapísanými v triede 3 napadnutej ochrannej známky, a to vzhľadom na ich rovnaké zameranie, spotrebiteľskú verejnosť a ich predaj na rovnakých predajných miestach.

Pri porovnaní známk z vizuálneho hľadiska sa navrhovatelia zamerali na porovnanie dominantného prvku z ochranných známk „Perlex“ vs „Perlux“, keďže práve podľa neho sa bude spotrebiteľ orientovať. Známky sa líšia v tomto prvku len v jednom písmene na piatej pozícii „e/u“ v slove a ostatné písmená sú zhodné a umiestnené na rovnakých miestach „Perl-x“. Použité obrazové a iné prvky v napadnutej ochrannej známke podľa navrhovateľov nespôsobia dostatočné odlišenie, a preto porovnanie uzavreli konštatovaním vysokej miery podobnosti porovnávaných ochranných známk z vizuálneho hľadiska.

Fonetické porovnanie napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky navrhovateľa vyhodnotili na základe veľmi podobnej zvukovej reprodukcie dominantných slovných dvojslabičných slov „per-leks“ vs

„per-luks“ ako podobné vo vysokej miere. A to aj pri zvážení reprodukcie ostatných slovných prvkov napadnutej ochrannej známky.

Dominantné slovné prvky porovnávaných ochranných známk „Perlex“ vs „Perlux“ sú fantazijné, a teda spotrebiteľovi nepomôžu spoľahlivo rozlíšiť porovnávané známky.

V rámci celkového posúdenia navrhovateľa upozornili, že porovnávané slovné prvky „Perlux“ a „Perlex“, zložené zo šiestich písmen, nie sú krátke slová, a preto príslušná skupina verejnosti pristúpi k ich prečítaniu. Keďže je zaužívaná zásada, že čítame zľava doprava, spotrebiteľ tak zachytí ako prvú identickú časť „Perl-“ z porovnávaných ochranných známk.

Navrhovateľa sa vyjadrili aj ku skutočnosti, že staršia ochranná známka je trojrozmerná, kým napadnutá ochranná známka je kombinovaná. Poukázali na to, že trojrozmerná známka predstavuje sama osebe obal, druh balenia vhodný pre príslušný tovar. Napadnutá ochranná známka zas etiketu, ktorá bude použitá na určitý druh obalu, keďže nie je možné upevniť priamo známku na predmetné tovary.

Navrhovateľa skonštatovali, že medzi porovnávanými ochrannými známkami prevažujú podobnosti nad ich odlišnosťami a zároveň sú porovnávané tovary podobné. Vzhľadom na uvedené existuje pravdepodobnosť zámenny na strane relevantnej verejnosti a spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, čo sa pôvodu tovarov týka.

Na odôvodnenie uplatneného dôvodu v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. navrhovateľa uviedli, že sú používateľmi slovného nezapísaného označenia „Perlux“. Poukázali na to, že sú obchodnými spoločnosťami, ktoré patria do rovnakej ekonomickej skupiny spoločností a majú rovnakého majoritného spoločníka alebo akcionára (doložený originál prehlásenia). Navrhovateľa sú výrobcami a distribútormi pracieho prostriedku „Perlux“, ktorý sa dodáva na trh v Slovenskej republike v baleniach obsahujúcich 4,8 kg alebo 1 kg prášku, prípadne prací gél alebo pracie kapsuly.

Porovnanie slovného nezapísaného označenia „Perlux“ s napadnutou kombinovanou ochrannou známkou „Perlex“ navrhovateľa vyhodnotili ako označenia vysoko podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko spotrebiteľovi nepomôže spoľahlivo rozlíšiť označenia, keďže ide o slová fantazijné.

Tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku v triede 3 a tovary označované nezapísaným označením navrhovateľa posúdili ako zhodné a podobné, keďže ide rovnako najmä o pracie prípravky.

Na preukázanie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia navrhovateľa doložili doklady, z ktorých podľa ich názoru vyplýva, že na území Slovenskej republiky v roku 2014 distribuovali 5 184 ks pracích prostriedkov „Perlux“ rôznym odberateľom v Kráľovskom Chlmci a v Komárne (doložená tabuľka predajov za rok 2014 a 5 faktúr).

Navrhovateľa ďalej predložili doklady o výrobe pracích prostriedkov „Perlux“, ktorá sa realizovala na území Slovenskej republiky (4 faktúry), a to od spoločností Prompt SR, s.r.o. a DOMA, a.s., ktoré vyrábali pracie prostriedky pre navrhovateľov ako produkt na zákazku, a preto nositeľmi práv k nezapísanému označeniu „Perlux“ nie sú tieto spoločnosti, ale spoločnosti navrhovateľov.

Na základe uvedených skutočností je zrejmé, že spotrebiteľia sa na území Slovenskej republiky dlhodobo a opakovane stretávali s nezapísaným označením „Perlux“ v spojitosti s pracími prostriedkami, a týmto pôsobením a používaním tohto označenia v obchodnom styku nadobudlo nezapísané označenie „Perlux“ rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k pracím prostriedkom pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky.

V závere návrhu navrhovateľa navrhli, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v plnom rozsahu.

Listom úradu zo 6.10.2017 (list vrátený) bol návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Vzhľadom na to, že úrad zistil, že spoločnosť majiteľa bola 14.3.2017 zrušená a jej právnym nástupcom sa od 7.4.2017 stala spoločnosť RILAD s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, bol následne 20.10.2017 a 13.11.2017 návrh odoslaný právnemu nástupcovi majiteľa na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ (ani právny nástupca) sa v stanovenej lehote do 20.1.2018 nevyjadril.

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

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

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Počas konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky „Perlex Xtreme Spring XXL Pack“ za neplatnú bolo zistené, že uplatnený dôvod v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa týka len navrhovateľa č. 2 a uplatnený dôvod v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa týka len navrhovateľa č. 1. Napriek tejto skutočnosti vzhľadom na podanie spoločného návrhu navrhovateľov a vzhľadom na ich vnútorné organizačné prepojenie a tiež v záujme hospodárnosti konania bude úrad posudzovať podaný návrh ako návrh spoločný.

### **Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

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 známkok úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) 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 návrhu na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 243048 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa U2 group, s.r.o., Kafendova 20, 831 06 Bratislava (spoločnosť majiteľa je od 14.3.2017 zrušená, jej právnym nástupcom je od 7.4.2017 spoločnosť RILAD s.r.o., Obchodná 39, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto), s právom prednosti od 14.1.2016, bola 12.8.2016 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „*bieliace prípravky a pracie prostriedky*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ č. 2 - spoločnosť Iron & Smith Kft., Ipari park út 6, H – 2111 Szada,



Maďarsko, je majiteľom trojrozmernej ochrannej známky EÚ č. 13242714, zapísanej pre tovary „éterické oleje a aromatické výťažky; krajčírsky a obuvnícky vosk; toaletné prípravky pre zvieratá“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, s právom prednosti od 14.10.2014, platnej aj na území Slovenskej republiky.

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že predmetná ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

### Porovnanie tovarov

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 3 - „bieliace prípravky a pracie prostriedky.“**

Ochranná známka EÚ č. 13242714 je zapísaná pre tovary:

**v triede 3 - „essential oils and aromatic extracts; tailors' and cobblers' wax; animal grooming preparations“** (éterické oleje a aromatické výťažky; krajčírsky a obuvnícky vosk; toaletné prípravky pre zvieratá).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, 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 alebo služieb.

Tovary napadnutej ochrannej známky „bieliace prípravky a pracie prostriedky“ predstavujú všeobecnú kategóriu tovarov určených na čistenie a pranie v domácnosti, a hoci navrhovateľa uviedli, že tieto tovary a tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku spájajú rovnaké vlastnosti, ako je zlepšenie vône či čistoty bielizne, nemožno na tomto základe konštatovať podobnosť s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka (éterické oleje a aromatické výťažky; krajčírsky a obuvnícky vosk; toaletné prípravky pre zvieratá). Tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku sú špecifické prípravky určené na bielenie a pranie a pochádzajú od iných výrobcov ako zapísané tovary staršej ochrannej známky, ktoré predstavujú tovary vhodné na iný účel s iným spôsobom použitia. Zároveň okrem rozdielnych výrobcov majú aj odlišných spotrebiteľov, ide tak o tovary nepodobné.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení. V predmetnom prípade nebola nájdená zhoda ani podobnosť tovarov, čiže nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia tohto ustanovenia, a preto nebol dôvod zaoberať sa ďalej porovnávaním samotných označení. Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podaný v zmysle § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 7 písm. a) je potrebné pokladať za nedôvodný.

### Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. f) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ak je označenie zhodné alebo podobné s nezapísaným označením alebo iným označením používaným v obchodnom styku, ktoré týmto používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu

Slovenskej republiky nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa pred dňom podania prihlášky a takéto označenie nemá iba miestny dosah.

Vznik práva k nezapísanému označeniu, resp. inému označeniu používanému v obchodnom styku zákon o ochranných známkach v zmysle citovaného ustanovenia vymedzuje podmienkou používania takeého označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky a súčasne podmienkou nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti označenia vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám používateľa. Predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že relevantná verejnosť si bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžíja pre určitého používateľa a jeho tovary a služby. Pri skúmaní naplnenia podmienok tohto dôvodu na vyhlásenie neplatnosti je preto potrebné posúdiť, či skoršie označenie používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby používateľa, a to pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, a či toto označenie nemá len miestny dosah. Ďalej musí byť splnená podmienka zhodnosti, či podobnosti napadnutej ochrannej známky s označením navrhovateľa. Všetky tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Dôkazné bremeno pri uplatnení tohto dôvodu spočíva na navrhovateľovi, t. j. na osobe, ktorá tvrdí, že používaním označenia v obchodnom styku pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky sa toto označenie stalo pre navrhovateľa príznačným vo vzťahu k tovarom a službám zhodným alebo podobným s tovarmi a službami zapísanými pre napadnutú ochrannú známku.

### **Preukázanie používania nezapísaného označenia a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti**

Pokiaľ ide o podmienku používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, navrhovatelia uviedli, že v Slovenskej republike od roku 2014 používali slovné označenie „Perlux“ na pracích prostriedkoch, a na územie Slovenskej republiky za rok 2014 distribuovali 5 184 ks pracích prostriedkov. Upozornili, že pracie prostriedky sú tovarmi bežnej spotreby, nie každodennej spotreby, a preto preukázané predané množstvá balení pracích prostriedkov sú pre posúdenie vecí významné.

Za relevantné doklady preukazujúce používanie a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia možno v tomto prípade považovať doklady datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čiže pred 14.1.2016, a musia sa vzťahovať na širšie územie Slovenskej republiky, čiže musia mať väčší ako len miestny dosah.

Na preukázanie naplnenia zákonom stanovených podmienok navrhovatelia doložili dôkazné prostriedky, a to:

- kópiu tabuľky predajov za rok 2014,
- kópie faktúr z roku 2014 (tri faktúry) vystavené navrhovateľom č. 1 Santé Magyarország Kft., Ipari park út. 6, H-21111 Szada, Maďarsko pre odberateľa INTERCO-SK SRO, Kráľovský Chlmec, okrem iných aj na tovary Perlux,
- kópie faktúr z roku 2014 (dve faktúry) vystavené navrhovateľom č. 1 Santé Magyarország Kft., Ipari park út. 6, H-21111 Szada, Maďarsko pre odberateľa EU Trade 2009 s.r.o., Komárno, okrem iných aj na tovary Perlux, a pre spoločnosť Bona-Teraa s.r.o., Komárno,
- kópie faktúr z roku 2014 (dve faktúry) vystavené dodávateľom Promt SR, s.r.o., Prešov pre spoločnosť navrhovateľa č. 1 Santé Magyarország Kft., Szada, okrem iných aj na tovary s označením Perlux,
- kópie faktúr z roku 2014 (dve faktúry) vystavené dodávateľom DOMA, a.s., Prešov pre spoločnosť navrhovateľa č. 1 Santé Magyarország Kft., Szada, okrem iných aj na tovary s označením Perlux.

Po dôkladnom zhodnotení dôkazových materiálov predložených navrhovateľmi jednotlivito, ako aj vo vzájomnej súvislosti, možno vyvodiť nasledovné závery:

Kópia tabuľky predajov za rok 2014 obsahuje údaje o dodávkach pracích prostriedkov „Perlux“ na Slovensko spoločnostiam Bona-Terra s.r.o. (2 kusy), EU Trade 2009 s.r.o. (4435 kusov) a INTERCO-SK SRO (747 kusov) s finančným vyčíslením v maďarských forintoch. Ide síce len o interné štatistické údaje, bez uvedenia navrhovateľov, ale v spojení s predloženými faktúrami navrhovateľov vystavenými pre spoločnosť INTERCO-SK SRO a EU Trade 2009 s.r.o., možno tabuľku predajov uznať ako podporný dôkaz.

Predložené kópie faktúr v maďarskom jazyku z roku 2014 (5 faktúr) boli vystavené navrhovateľom č. 1 Santé Magyarország Kft., Ipari park út. 6, H-21111 Szada, Maďarsko pre odberateľov - spoločnosti INTERCO-SK SRO, Kráľovský Chlmec, EU Trade 2009 s.r.o., Komárno a Bona-Terra s.r.o., Komárno za predaj rôznych pracích prípravkov, okrem iných aj za predaj pracích prostriedkov „Perlux“. Navrhovateľ č. 1 fakturoval odberateľom 1401 kusov pracích prostriedkov „Perlux“. Z faktúr je zrejmé, že odberateľmi tovarov boli subjekty, ktorých prioritou je kúpené tovary ďalej distribuovať, avšak navrhovatelia nepredložili žiadne doklady, z ktorých by bolo možné identifikovať konkrétne miesta na území Slovenska, do ktorých práce prášky odberateľa ďalej distribuovali, a v ktorých sa spotrebiteľ mohol reálne s pracími práškami „Perlux“ na trhu stretnúť. Zároveň tieto faktúry nepreukazujú ani to, či navrhovatelia vôbec na základe týchto faktúr distribuovali medzi spotrebiteľov výroby reálne označené predmetným nezapísaným označením. Len na základe predložených faktúr nie je tak možné vyvodiť iný záver, ako je ten, že navrhovatelia presvedčivo nepreukázali, že používanie označenia presahuje lokálny, regionálny rozmer, a to aj vzhľadom na tovary bežnej spotreby – práce prípravky, ktoré mali byť označované označením „Perlux“. Tiež je potrebné zdôrazniť, že predpokladom nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je spravidla dlhšie trvajúce a kontinuálne používanie označenia, ktoré spôsobí, že si relevantná verejnosť bude toto označenie spájať s tovarmi alebo službami konkrétnej osoby, t. j. s osobou používajúcou označenie, čím sa toto označenie vžije pre určitého používateľa a jeho tovary alebo služby. V predmetnom prípade doložené faktúry pokrývajú len krátke časové obdobie (jedna faktúra z júna 2014, dve faktúry z júla 2014, jedna faktúra z augusta 2014 a jedna faktúra z decembra 2014), a preto na ich základe nemožno hovoriť o preukázaní dlhodobého používania nezapísaného označenia. Nezapísané označenie „Perlux“ sa na faktúrach nachádza uvedené spoločne s ďalšími identifikačnými údajmi, ktoré bližšie špecifikujú vlastnosti tovarov, ako napr. ALPIN FRESH LAKE, LAVENDER CAMOMILE, WILD ROSE BLOSSOM atď.

Navrhovatelia predložili tiež kópie faktúr (4 faktúry), ktoré boli vystavené dodávateľmi Promt SR, s.r.o., Prešov a DOMA, a.s., Prešov, pre navrhovateľa č. 1 spoločnosť Santé Magyarország Kft., Ipari park út. 6, H-21111 Szada, Maďarsko za dodávku pracích prostriedkov „Perlux“. Dve faktúry od spoločnosti Promt SR, s.r.o., Prešov sú z decembra 2014 a týkajú sa dodávky 17 802 kusov jednokilogramových balení pracích práškov. Ďalšie dve faktúry od spoločnosti DOMA, a.s., Prešov sú z apríla 2014 a dodávateľ nimi fakturuje navrhovateľovi odber 4 992 kusov jednokilogramových pracích práškov „Perlux“. Ide o faktúrami zachytené len krátke časové obdobie (faktúry spoločností sa vzťahovali vždy na obdobie jedného mesiaca apríl/december 2014). Navrhovatelia uviedli, že ide o spoločnosti, ktoré pre nich podľa ich pokynov a objednávok vyrábali práce prostriedky „Perlux“ na zákazku. Avšak bez ďalších dokladov nie je možné jednoznačne určiť, či boli tovary od spoločností Promt SR, s.r.o., Prešov a DOMA, a.s., Prešov, skutočne vyrábané len pre navrhovateľov alebo boli vyrobené a dodávané aj iným subjektom na distribúciu, zároveň nie je možné jednoznačne uviesť, v akom rozsahu boli tovary označované označením „Perlux“ navrhovateľmi distribuované odberateľom na území Slovenska, keďže doložené faktúry, v ktorých sú uvedení ako dodávateľia navrhovatelia, sa dátumovo nezhodujú s faktúrami, v ktorých sú navrhovatelia v pozícii odberateľov, a preto je relevancia týchto dokladov, čo sa týka ich obsahu a výpovednej hodnoty, nejednoznačná na preukázanie používania a nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti nezapísaného označenia vo vzťahu k relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Navrhovatelia v podanom návrhu skonštatovali, že sú výrobcami a distribútormi pracích práškov „Perlux“, ale doložené doklady poukazujú na to, že výrobcami pracích práškov „Perlux“ sú spoločnosti Promt SR, s.r.o., Prešov a DOMA, a.s., Prešov, čo nakoniec uviedli aj samotní navrhovatelia „...spoločnosti vyrábali práce prostriedky „Perlux“ pre navrhovateľov ako produkt na zákazku podľa objednávok a pokynov navrhovateľov“ a navrhovatelia sú distribútormi týchto tovarov. Len z predložených faktúr a z tvrdenia navrhovateľov nie je možné presvedčivo uznať fakt, že spoločnosti Promt SR, s.r.o., Prešov a DOMA, a.s., Prešov, vyrábali tovary „Perlux“ výlučne pre navrhovateľov, a teda že aj spotrebiteľ môže tieto tovary spájať len s navrhovateľmi.

Po komplexnom zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno konštatovať, že navrhovatelia nepreukázali používanie nezapísaného označenia „Perlux“ pre tovary – práce prostriedky pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky v dostatočnom rozsahu, aby mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť pre uvedené tovary. Navrhovatelia síce faktúrami deklarovali, že v roku 2014 na územie Slovenskej republiky prostredníctvom svojich distribútorov INTERCO-SK SRO, Kráľovský Chlmec, EU Trade 2009 s.r.o., Komárno a Bona-Terra s.r.o., Komárno distribuovali práce prášky „Perlux“, avšak vzhľadom na skutočnosť, že navrhovatelia doložili faktúry, ktoré pokrývajú len krátke časové obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, je nutné konštatovať, že

nebolo preukázané, že označenie bolo dlhodobo a kontinuálne používané navrhovateľmi v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

Toto tvrdenie podporuje aj skutočnosť, že navrhovatelia fakticky nepreukázali ani propagovanie svojej činnosti, napr. množstvom získaných objednávok, reakciami spokojných klientov, alebo propagáciou prostredníctvom letákov, prípadne propagáciou na stránkach svojich obchodných partnerov. Ako už bolo uvedené, predložené faktúry síce hovoria o distribúcii a predaji prácich prostriedkov označených nezapísaným označením, ale pokrývajú len krátke časové obdobie pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, a len na ich základe nie je možné zistiť, aký okruh spotrebiteľov bol oslovený, či boli spotrebiteľia oboznámení s tovarmi navrhovateľov a v súvislosti s týmito tovarmi nimi používaným označením.

Predložené dôkazné materiály nie sú takej povahy, aby bolo možné konštatovať, že nezapísané označenie plnilo na danom segmente trhu svoju hospodársku a rozlišovaciu funkciu v dostatočnej kvantite a v dostatočnom územnom rozsahu.

Úrad považuje za potrebné uviesť, že pokiaľ je zákonom poskytovaná ochrana tzv. nezapísanému označeniu, prihliada sa naň ako na registrovanú ochrannú známku, je mu teda priznaná rovnaká ochrana ako registrovanej ochrannej známke, aj keď nie je formálne nijako chránené. Preto sú stanovené pomerne prísne kritériá, ktoré je nutné splniť, aby mohla byť ochrana tomuto označeniu poskytnutá. Ustanovenie § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov stanovuje také podmienky, aby bolo možné spoľahlivo povedať, že predmetné nezapísané označenie sa vžilo pre svojho používateľa, a to vždy vo vzťahu ku konkrétnym tovarom či službám. V posudzovanom konaní nemožno priznať navrhovateľom také používanie v obchodnom styku na území Slovenskej republiky, na základe ktorého by označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť výlučne pre nich a pre tovary zhodné a podobné s tovarmi majiteľa napadnutej ochrannej známky v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky na území Slovenskej republiky.

### **Celkové zhodnotenie**

Navrhovateľmi uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení. Úrad v predmetnom prípade dospel k záveru, že nebola nájdená zhoda ani podobnosť tovarov, čiže nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia tohto ustanovenia, a preto nebol dôvod zaoberať sa ďalej porovnávaním samotných označení.

Čo sa týka uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) zákona o ochranných známkach, tak úrad na základe zhodnotenia dôkazných materiálov, ktoré navrhovatelia predložili v predmetnom konaní – každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti - dospel k záveru, že navrhovatelia neuniesli dôkazné bremeno a nepreukázali, že by v relevantnom období používali nezapísané označenie v dostatočnom rozsahu a intenzite, potrebnej na preukázanie používania a nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti tohto nezapísaného označenia pre ich tovary z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

Keďže navrhovatelia predloženými dôkaznými materiálmi dostatočne nepreukázali, že by nezapísané označenie „Perlux“ bolo používané dlhodobo a nadobudlo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky rozlišovaciu spôsobilosť pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je jedna z kumulatívne vyžadovaných podmienok, v prípade uplatnenia si tohto dôvodu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podaný v zmysle ustanovenia § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno považovať za neodôvodnený.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. 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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.  
Patentová, známková a právna kancelária  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava

RILAD s.r.o.  
Obchodná 39  
811 06 Bratislava