



Banská Bystrica 4. 9. 2020
POZ 1157-2019/N-104-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SEPHORA, 41 Rue Ybry, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária, s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „SOAPHORIA“ do registra ochranných známk, prihláseného 31.5.2019 prihlasovateľom AENEA, s. r. o., Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1157-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.8.2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „SOAPHORIA“, číslo spisu POZ 1157-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „SOAPHORIA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1157-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 31.10.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 000788398 „SEPHORA“ so skorším právom prednosti, ktorá je, ako uviedol, veľmi podobná so zverejneným označením a zapísaná je pre rovnaké tovary v triede 3.

Namietateľ predložil pri porovnaní vyobrazenie staršej ochrannej známky aj zverejneného označenia a uviedol, že ide o zameniteľné označenia vzhľadom na vysokú zhodnosť písmen, ktorými sú slovné označenia tvorené. Z vizuálneho hľadiska namietateľ konštatoval vysoký stupeň podobnosti porovnávaných označení, rovnako z fonetického hľadiska označenia vyhodnotil ako zameniteľné, a keďže označenia sú tvorené fantazijnými slovnými prvkami, sémantické hľadisko je podľa namietateľa irelevantné. Namietateľ zároveň poukázal na nutnosť vychádzať z celkového dojmu porovnávaných označení, ktorým pôsobia na priemerného spotrebiteľa.

Tovary prihlásené v triede 3 pre zverejnené označenie a zapísané tovary v triede 3 pre staršiu ochrannú známk namietateľ po ich porovnaní vyhodnotil ako zhodné tovary.

V ďalšej časti námietok sa namietateľ venoval opisu činnosti jeho spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1969. Spoločnosť sídli v Paríži a ponúka na predaj rôzne tovary vlastnej značky, ako aj tovary pochádzajúce od iných značiek. Namietateľ zdôraznil, že je majiteľom aj ďalších ochranných známk „SEPHORA“ platných na území Slovenskej republiky. Poukázal na to, že ochranná známk „SEPHORA“ si za dlhé pôsobenie na trhu získala spokojných zákazníkov, a je považovaná za známk s dobrým menom (predložené rozhodnutia z francúzskeho, talianskeho, portugalského a tureckého úradu). Namietateľ tiež na preukázanie dobrého mena predložil dokument týkajúci sa histórie spoločnosti, jej známkovej koncepcie či finančných

informácií; ďalej prezentáciu o úrovni povedomia a prieniku spoločnosti SEPHORA vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Poľsku.

Namietateľ skonštatoval, že porovnávané označenia sú podobné do takej miery, že používaním zverejneného označenia na prihlásených tovaroch, by mohlo dochádzať u spotrebiteľa k mylnej predstave v osobe výrobcu týchto tovarov, obzvlášť s prihliadnutím na fakt, že staršia ochranná známka je považovaná za ochrannú známku s dobrým menom. Zároveň upozornil, že používaním zverejneného označenia by prihlasovateľ mohol bez náležitého dôvodu neprávom ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti, ako aj dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by mohlo používanie zverejneného označenia spôsobiť namietateľovi ujmu, a to s prihliadnutím na zhodnosť tovarov.

Namietateľ v závere odôvodnenia podaných námietok požiadal o zamietnutie prihlášky zverejneného označenia v celom rozsahu.

Listom úradu z 30.1.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 24.3.2020 uviedol, že logo a samotný názov značky, ktorý je predmetom konania, je odvodený od výrobkov, medzi nimi napríklad aj od mydla Olivovník, ktoré prihlasovateľ uviedol na trh v roku 2013. Slovo tvoriace označenie „SOAPHORIA“ rozdelil prihlasovateľ na časť „SOAP“ (mydlo) a časť slova „PHORIA“ odkazujúcu na slovo *euphoria* vyjadrujúce nadšenie z výroby produktov, pričom písmeno „H“ je v logu vyjadrené kresbou stromu.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ bližšie rozobral pôvod slova SEPHORA a na základe tohto rozboru skonštatoval, že akákoľvek podobnosť označení je náhodná a závislá od správnej výslovnosti. Zdôraznil, že kým staršia ochranná známka reprezentuje všeobecne známe slovné pomenovanie, tak zverejnené označenie je novotvar vytvorený spojením slov „soap“ a „euphoria“. Z fonetického hľadiska prihlasovateľ kolízne označenia „SOAPHORIA“ vs „SEPHORA“ vyhodnotil ako nepodobné.

Prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom aj obrazovej ochrannej známky EÚ č. 013617758



zapisanej pre tovary a služby v triedach 3, 42 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti prihlasovateľ upozornil, že spoločnosť namietateľa nevzniesla námietky proti zápisu tejto ochrannej známky. Rovnako namietateľ nepodal námietky ani proti slovnej ochrannej známke „SOAPHORIA“, ktorú má prihlasovateľ registrovanú v Číne, a to napriek tomu, že namietateľ v Číne dlhodobo pôsobí. Táto skutočnosť nebola prekážkou, aby bola v Číne zaregistrovaná slovná ochranná známka. Z uvedeného prihlasovateľ usúdil, že nie je dôvod zamietnuť registráciu zverejneného označenia na území Slovenska, kde značka vznikla a aktívne pôsobí už 6 rokov, pričom podotkol, že spoločnosť namietateľa na území Slovenskej republiky nemá aktívne kamenné predajne.

Prihlasovateľ sa ďalej venoval porovnaniu činnosti jeho spoločnosti a výroby jeho výrobkov s činnosťou spoločnosti namietateľa. Zdôraznil, že svoje výrobky vlastnoručne vyrába a nenachádzajú sa v nich žiadne syntetické látky či ťažké kovy, ktoré sa bežne využívajú v kozmetickom priemysle.

Naopak namietateľ predstavuje spoločnosť, ktorá priamo nevyrába kozmetické prípravky, ale pod značkou „SEPHORA“ zastrešuje výrobky viacerých značiek od rôznych výrobcov vrátane výrobkov privátnej značky. Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že aj keď obe značky pôsobia na rovnakom – kozmetickom trhu, ich priame činnosti, ako aj cieľová skupina spotrebiteľov je rozdielna.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na charakteristické črty značky „SOAPHORIA“, ktorými sú grafické logo reprezentujúce názov značky „SOAPHORIA“, ktorá je chránená ochrannou známkou EÚ, červená mašlička, čisto prírodné zloženie materiálov, dizajn vlastných značkových predajní, ktorý je nezameniteľný s dizajnom značky „SEPHORA“.

Prihlasovateľ zdôraznil, že má vydané oficiálne zásady, ktoré bližšie špecifikujú filozofiu značky. Jednou z hlavných zásad je ručná výroba v menšom okruhu ľudí, čím sa výrazne líšia od spoločnosti namietateľa. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ upozornil, že netestuje svoje výrobky na zvieratách.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že spoločnosť namietateľa používa jednoduchý nápis „SEPHORA“ vo vyhotovení bieleho písma na čiernom pozadí. Naproti tomu logo prihlasovateľa „SOAPHORIA“ je tvorené výraznou neprehliadnutelnou kresbou stromu – olivovníka. Aj typ písma je odlišný. Prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľ samotnú identitu značky rozoznáva najmä vďaka obrazovým materiálom a vizuálnym stimulom, a z tohto hľadiska sú značky vzhľadom na dizajn, logo, vizuály produktov, ako i vizuály predajní nezameniteľné. Taktiež spotrebiteľ výrobkov je odlišný.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ navrhol úradu, aby prihlášku zverejneného označenia „SOAPHORIA“, číslo spisu POZ 1157-2019, zapísal do registra ochranných známkov.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ si v podaní námietok uplatnil ustanovenia § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach .

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike 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 námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „SOAPHORIA“, číslo spisu POZ 1157-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31.5.2019 prihlasovateľom AENEA, s. r. o., Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 5.8.2019 pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SEPHORA, 41 Rue Ybry, F-92200 Neuilly-sur-Seine, Francúzsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „SEPHORA“, č. 000788398 s právom prednosti od 20.3.1998, a platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a 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. Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie „SOAPHORIA“ a staršia ochranná známka „SEPHORA“ nie sú zhodné, úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 3 – „kozmetické prípravky“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary:

v triede 3 – „*perfumes, perfumery, essential oils, eau de toilette, cosmetics, toiletries (not for medical purposes), make-up preparations, hair lotions, shampoos, moisturisers, bath and shower creams and lotions, bubble bath, deodorants for personal use; cosmetic pencils*“ [parfumy, voňavkárske výrobky, éterické oleje, toaletné vody, kozmetické prípravky, toaletné potreby (nie na lekárske účely), prípravky na líčenie, vlasové vody, šampóny, zvlhčovače, krémy a vody na umývanie a sprchovanie, perličkový kúpeľ, dezodoranty na osobnú potrebu; kozmetické ceruzky].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, 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 tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary „*kozmetické prípravky*“ v triede 3. Zoznam tovarov staršej ochrannej známky zapísaných v triede 3 obsahuje rovnako uvedené tovary „*kozmetické prípravky*“, a preto sú uvedené tovary sú zhodné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení niekoľkokrát zdôraznil, že zverejnené označenie používa len na označovanie výrobkov, ktoré vlastnoručne vyrába a v ktorých sa nenachádzajú žiadne syntetické látky či ťažké kovy, ktoré sa bežne využívajú v kozmetickom priemysle, kým namietateľ predstavuje spoločnosť, ktorá priamo nevyrába kozmetické prípravky, ale pod značkou „SEPHORA“ zastrešuje výrobky viacerých značiek od rôznych výrobcov vrátane výrobkov privátnej značky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v konaní o námietkach založených na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona musí byť porovnanie tovarov alebo služieb založené na porovnaní zoznamov tovarov alebo služieb tak, ako sú prihlásené a zapísané, pričom neskúma spôsob ich výroby.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1157-2019)

Staršia ochranná známka

(ochranná známka EÚ č. 000788398)

SOAPHORIA

SEPHORA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 slovných označení tvorených jedným slovným prvkom vyhotoveným v štandardnom type písma, pričom zverejnené označenie je tvorené deviatimi písmenami a staršia ochranná známka siedmimi písmenami. Šesť písmen je v porovnávaných označeniach zhodných „S/P/H/O/R/A“, čo vizuálne výrazne ovplyvní vnímanie týchto označení ako podobných. Spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte s označeniami zaznamená prvé zhodné písmeno „S-“ v začiatkoch označení „SOA-“ vs „SE-“, potom zhodný stred „PHOR-“ vs „PHOR-“ a záver označení „-IA“ vs „-A“, kde rozdiel spočíva len v jednom písmen „I“. V strede označení sa nachádzajú písmená „PH“ na rovnakých pozíciách, pričom spojenie písmen „PH“ umiestnených v strede slov nepredstavuje bežné spojenie písmen v slovenskom jazyku. Spotrebiteľ zhodný stred označení neprehliadne a v spojení aj so zhodným písmenom na začiatkovej pozícii „S“ a zhodným posledným písmenom „A“, bude označenia vnímať z vizuálneho hľadiska ako podobné.

Na základe uvedených skutočností možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky aj pri zvážení existujúcich rozdielov, uzavrieť konštatovaním ich čiastočnej vizuálnej podobnosti.

Prihlasovateľ skonštatoval, že kým spoločnosť namietateľa používa jednoduchý nápis „SEPHORA“ vo vyhotovení bieleho písma na čiernom pozadí, tak logo prihlasovateľa „SOAPHORIA“ je tvorené výraznou



neprehliadnuteľnou kresbou stromu – olivovníka, pričom aj samotný typ písma je odlišný. Prihlasovateľ uviedol, že spotrebiteľ identitu značky rozoznáva najmä vďaka obrazovým materiálom a vizuálnym stimulom, a z tohto hľadiska sú značky vzhľadom na dizajn, logo, vizuály produktov, ako i vizuály predajní nezameniteľné.

K uvedenému tvrdeniu prihlasovateľa považuje úrad za nutné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané. Skutočné alebo prípadné využitie označení alebo iných zapísaných ochranných známk v inej podobe nie je pri porovnávaní označení v prípade hodnotenia podmienok námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach podstatné. Zverejnené označenie bolo prihlásené ako slovné označenie „SOAPHORIA“, a preto úrad porovnáva z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska staršiu slovnú ochrannú známku „SEPHORA“ so slovným zverejneným označením „SOAPHORIA“.

Z fonetického hľadiska budú porovnávané označenia zvukovo realizované buď v súlade s anglickou výslovnosťou, zverejnené označenie ako štvorslabičné slovo [ˈsɒpˈfɔːi.ə] alebo si spotrebiteľ prispôbi výslovnosť tohto slova výslovnosti v slovenskom jazyku a bude ho reprodukovat' pomocou štyroch slabík ako [souforija]. V prípade staršej ochrannej známky bude označenie reprodukované pomocou troch slabík ako [sefɔra], v slovenskom jazyku ako [sefora]. Slovenský spotrebiteľ teda môže uplatniť výslovnosť buď anglickú alebo si ju prispôbi výslovnosti v rodnej reči, pričom tak urobí rovnako pri kontakte so zverejneným označením aj so staršou ochrannou známkou. Výsledok reprodukcie bude ovplyvnený najmä vyslovením prvej slabiky zhodne sa začínajúcej spoluhláskou „s“, zhodným stredom a záverečnou podobnou slabikou končiacou sa zhodnou hláskou „a“. Porovnávané označenia sú preto z fonetického hľadiska čiastočne podobné.

Prihlasovateľ opísal pôvod slova SEPHORA a na základe toho skonštatoval, že akákoľvek podobnosť označení je náhodná a závislá od správnej výslovnosti, a preto z fonetického hľadiska sú kolízne označenia „SOAPHORIA“ vs „SEPHORA“ nepodobné. K uvedenému je potrebné uviesť, že na fonetický dojem, ktorý označenie vytvára, vplyva najmä počet a sled slabík, pretože celkový fonetický dojem sa určí najmä na základe vyhodnotenia zhodných či podobných slabík a ich kombinácie. Pri slovách cudzích alebo fantazijných úrad na základe ustálenej praxe vychádza pri fonetickom porovnávaní z reprodukcie označení buď v súlade s pravidlami vlastného jazyka spotrebiteľov, alebo v prípade, ak príslušná skupina verejnosti ovláda cudzí jazyk, tak sa uvádza aj reprodukcia týchto označení v súlade so správnou výslovnosťou tohto jazyka. V zmysle uvedeného tak úrad postupoval aj v predmetnom prípade pri porovnaní označení z fonetického hľadiska, pričom výsledkom porovnania bola konštatovaná minimálne čiastočná podobnosť označení.

Pri posúdení **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade možno považovať slovné prvky sporných označení za prvky fantazijné a z tohto dôvodu je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko samotné nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom.

Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na to, že označenie „SOAPHORIA“ je novotvar, ktorý vznikol spojením anglického slova „soap“ (mydlo) a „euphoria“ (eufória, nadšenie). K uvedenému úrad považuje za potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenie ako celok a neprístupuje ku skúmaniu jednotlivých jej detailov. Väčšinou tak urobí, ak je samotné označenie vizuálne rozdelené do viacerých častí (napr. použitím veľkého písmena, interpunkčného znamienka či obrazového prvku) alebo ak všetky časti označenia naznačujú konkrétny význam, ktorý je príslušnej skupine verejnosti známy. V predmetnom prípade spotrebiteľ nebude schopný v zverejnenom označení identifikovať slovo „euphoria“, z ktorého časť (tak, ako na to poukázal prihlasovateľ), je použitá v zverejnenom označení, a skôr bude označenie vnímať ako fantazijné slovo, ktoré nemá konkrétny význam pre slovenského spotrebiteľa. Priemerný spotrebiteľ nebude umelo deliť slovo „SOAPHORIA“ na časti „SOAP“ a „HORIA“, keďže časť „HORIA“ nie je pre

neho zmysluplná. Je potrebné uviesť, že význam časti „SOAP“, ktorú by mohol spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka vnímať vo význame „mydlo“ v preklade do slovenského jazyka, nepomôže spotrebiteľom pri určení významu označenia ako celku, pretože slovný prvok zverejneného označenia, ktorý vznikol spojením uvedenej časti so skupinou písmen „HORIA“ nemožno vyjadriť (preložiť) jedným slovom s konkrétnym významom. Navyše ani použitý štandardný typ písma bez akejkolvek grafickej úpravy v zverejnenom označení nebude navádzať spotrebiteľa na to, aby toto označenie umelo rozdelil na skôr uvedené časti, a preto možno konštatovať, že slovný prvok zverejneného označenia budú relevantní spotrebiteľia vnímať ako celok bez konkrétneho významu.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 kolísť okolo priemeru.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že sporné označenia boli posúdené z vizuálneho aj fonetického hľadiska ako čiastočne podobné a sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom. Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triede 3 so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky v tej istej triede, takže pri priemernej pozornosti spotrebiteľa existuje reálne riziko vzniku pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení. Odlišnosť spočívajúca len v troch rozdielnych písmenách v porovnávaných označeniach „SOAPHORIA“ vs „SEPHORA“ pri zachovaní zhodného začiatočného písmena „S“, stredných písmen „PHOR“ a posledného písmena „A“, nie je spôsobilá ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov. Spotrebiteľ si označenia nemusí pamätať, a to najmä v prípade, keď nemá príležitosť porovnávať označenia vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

Prihlasovateľ ďalej argumentoval, že zverejnené označenie je súčasťou obrazovej ochrannej známky EÚ



č. 13617758, s právom prednosti od 1. 1. 2015 zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 42 a 44, a podstatnú časť svojho vyjadrenia k podaným námietkam zakladal práve na tejto obrazovej ochrannej známke. Predložil doklady a fotografie ako súčasť vyjadrenia, na ktorých možno zreteľným spôsobom identifikovať vyobrazenie obrazovej ochrannej známky EÚ na výrobkoch, etiketách, na pracovnej uniforme či na predajných stánkoch. Rovnako prihlasovateľ upozornil, že namietateľ nepodal námietky proti slovnej ochrannej známke „SOAPHORIA“, ktorú má prihlasovateľ registrovanú v Číne, a to napriek tomu, že namietateľ v Číne dlhodobo pôsobí. Prihlasovateľ ďalej argumentoval proti namietateľom tvrdenej pravdepodobnosti zámény aj tým, že označenie „SOAPHORIA“ používa od roku 2013, keď pod týmto

názvom uviedol na trh prvé výrobky a tiež tým, že namietateľ nemá ochrannú známku platnú na území Slovenskej republiky a nemá ani kamenné predajne na území Slovenskej republiky.

K tvrdeniam prihlasovateľa je potrebné uviesť, že namietateľ podané námietky založil na staršej slovnej ochrannej známke EÚ „SEPHORA“, č. 000788398, s právom prednosti od 20. 3. 1998, ide teda bezpochyby o staršiu ochrannú známku vo vzťahu k zverejnenému slovnému označeniu „SOAPHORIA“, č. POZ 1157-2019, prihlásenému pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prihlášku ochrannej známky prihlasovateľ podal pre zverejnené označenie 31. 5. 2019, a to je dátum, ktorý v zmysle známkovo právnom zakladá dátum práva prednosti jeho prihlášky. Ochranná známka namietateľa je ochrannou známkou EÚ, jej platnosť na území Slovenskej republiky, členskej krajiny Európskej únie, je taktiež nepochybná. Jej známosť slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, prípadne existencia kamenných obchodov na Slovensku nie je podmienkou zahrnutou v uplatnenom námietkovom ustanovení podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Úrad ďalej konštatuje, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného slovného označenia a nie zápisnú schopnosť inej ochrannej známky prihlasovateľa, pričom je len na vôli namietateľa, proti ktorým označeniam námietky uplatní, resp. proti ktorým ochranným známkam podá návrh na zrušenie alebo návrh na vyhlásenie neplatnosti.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlasované tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad sa skúmaním naplnenia podmienok uplatnených námietok na základe ustanovenia § 7 písm. b) citovaného zákona nezaoberal, keďže ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riadiťka
odboru sporových konaní

Doručiť:

inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava 1

AENEA s.r.o.
Zelená 273/36
079 01 Veľké Kapušany