



Banská Bystrica 26. 10. 2020
MOZ 1479935/N-131-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Davidom Štrosom, AK Štros & Kusák, Panenská 29, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke č. 1479935 „SOLAKRYL“ majiteľa Lučební závody Draslovka a. s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 02 Kolín, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 1. 8. 2019, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke č. 1479935 „SOLAKRYL“ (ďalej aj „zverejnená známka“) pre územie Slovenskej republiky boli 29.11.2019 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov podané námietky týkajúce sa len zapísaných tovarov v triedach 1 a 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 2548410 „Lacryl“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Kolízne tovary v triedach 1 a 2 zverejnenej známky a zapísané tovary v triedach 1 a 2 staršej ochrannej známky namietateľ vyhodnotil ako identické, resp. veľmi podobné, pretože sa týkajú rovnamej oblasti úpravy povrchov na profesionálnej aj laickej úrovni.

Porovnanie označení „SOLAKRYL/Lacryl“ z vizuálneho hľadiska namietateľ uzavrel konštatovaním priemernej až vyššej úrovne podobnosti, pretože len doplnenie slabiky „SO-“ pred takmer identický slovný prvok „-LAKRYL“ nespôsobilo výraznú zmenu a označenie tak nezískalo vizuálne odlišný dojem od staršej ochrannej známky „Lacryl“. Z fonetického hľadiska považuje namietateľ porovnávané označenia „SOLAKRYL/Lacryl“ za podobné vo vysokej miere, keďže v zverejnenej známke zaznie celá staršia ochranná známka *lakryl*. Namietateľ pri porovnávaní označení zo sémantického hľadiska vychádzal zo skutočnosti, že slovné prvky tvoriace označenia „SOLAKRYL/Lacryl“ sú fantazijné, avšak slovenský spotrebiteľ v nich ľahko identifikuje slovo *akryl*, ktoré mu môže evokovať akrylovú farbu alebo druh umelého akrylového textilného vlákna. V tejto súvislosti potom skonštatoval aj podobnosť zo sémantického hľadiska.

K samotnej rozlišovacej spôsobilosti kolíznych označení namietateľ uviedol, že je priemerná, ani zverejnená známka, ani staršia ochranná známka neobsahujú zvláštny rozlišovací prvok, ktorý by spôsobil ich zvýšenú rozlišovacu spôsobilosť.

Čo sa týka vnímania kolíznych označení spotrebiteľskou verejnosťou, namietateľ ju rozdelil na laickú verejnosť a odborných spotrebiteľov, pričom stupeň ich pozornosti vzhľadom na sporné tovary vyhodnotil ako nižší až priemerný.

Namietateľ skonštatoval, že v predmetnom prípade ide o vizuálne, foneticky a sémanticky podobné označenia a navyše aj kolízne tovary sú zhodné a podobné. Na základe uvedených skutočností namietateľ upozornil, že existuje pravdepodobnosť zámény vrátane pravdepodobnosti asociácie týchto označení.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby medzinárodnej ochrannej známke č. 1479935 bola odmietnutá ochrana na území Slovenskej republiky z dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky tovary v triedach 1 a 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 4. 3. 2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi zverejnenej známky na vyjadrenie.

Prihlasovateľ zverejnenej známky vo vyjadrení doručenom úradu 17. 3. 2020 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí. Zdôraznil, že bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť viac na rozlišovacie prvky, pretože na ich základe môže rozlíšiť označenia od iných označení, ktoré sú už známe na relevantnom trhu.

Prihlasovateľ pred samotným porovnaním kolíznych označení poukázal na to, že slovný prvok „acryl“, resp. „akryl“ predstavuje skratku chemickej zlúčeniny polymetylmetakrylát, ktorá sa okrem iného používa aj na výrobu akrylových farieb, a preto je táto časť sporných označení vo vzťahu ku kolíznym tovarom opisná, bez rozlišovacej spôsobilosti. V súvislosti s uvedeným tvrdením prihlasovateľ predložil zoznam platných ochranných známk aj na území Slovenskej republiky, zapísaných pre rôzne subjekty a obsahujúcich slovnú časť „-acryl“, resp. „-akryl“.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ skonštatoval, že z vizuálneho hľadiska z dôvodu odlišného počtu písmen, odlišného písmena „c“ a „K“ a najmä odlišných začiatkov sporných označení „SOL-“ vs „L-“ možno označenia vyhodnotiť ako nepodobné, vizuálne odlišné. Za dostatočne odlišné vyhodnotil sporné označenia prihlasovateľ aj z fonetického hľadiska. K sémantickému porovnaniu kolíznych označení „SOLAKRYL/Lacryl“ prihlasovateľ uviedol, že ako celky sú fantazijné, bez konkrétneho významu. Ich spoločná časť „-AKRYL“ a „-acryl“ poukazuje na zloženie, povahu tovarov, a je preto samozrejmé, že predmetné tovary budú v predajniach zhodne umiestnené medzi akrylové výrobky. Prihlasovateľ zdôraznil, že táto skutočnosť neovplyvní ich vnímanie spotrebiteľom ako nepodobných označení, t. j. označení dostatočne odlišných.

V časti vyjadrenia týkajúcej sa porovnania tovarov kolíznych označení prihlasovateľ podotkol, že nemožno všeobecne bez konkrétneho porovnania uviesť, že tovary zverejnenej známky sú zhodné a podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Prihlasovateľ bližšie rozobral povahu (chemické zloženie) tovarov Solakryl BMX a ich použitie, ktoré je podľa neho iné ako pri tovaroch staršej ochrannej známky.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ zhrnul všetky uvedené skutočnosti a zdôraznil, že porovnávané označenia nie sú z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné a zo sémantického hľadiska ide o označenia fantazijné. Prihlasovateľ skonštatoval, že aj pri zvážení istého stupňa podobnosti tovarov zapísaných v triedach 1 a 2, ktoré sú však určené na odlišné použitie, je zverejnená známka odlišná od staršej ochrannej známky v takej miere, že možno existenciu pravdepodobnosti zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti vylúčiť.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol prihlasovateľ námietky zamietnuť v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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.

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 zákona o ochranných známkach 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 medzinárodná ochranná známka „SOLAKRYL“, číslo spisu MOZ 1479935, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Lučební závody Draslovka a. s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 02 Kolín, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 1. 8. 2019, s právom prednosti od 12.12.2018 a s účinkami na území Slovenskej republiky, pre tovary a služby v triedach 1, 2 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Nemecko, je majiteľom ochrannej známky Európskej únie „Lacryl“, č. 2548410, s právom prednosti od 24. 1. 2002, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda je vo vzťahu k zverejnenej známke staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Námietky smerovali len proti zapísaným tovarom zverejnenej známky:

v triede 1 – „*chemical substances for use in industry; artificial resins, unprocessed; adhesives for use in industry; adhesives for finishing and priming; butyl methacrylate-based adhesives; chemical products for the manufacture of coatings and adhesives; mordants for metals; mordants for skin-dressing; oil putty, glaziers putty and grafting mastic for trees; sealants for leather; sealants for tires; chemical substances for the treatment of metals; unprocessed plastics; chemical substances for the treatment of wood, stone, concrete, cardboard, plaster and aggregate*“ [chemické látky na použitie v priemysle; syntetické živice (suroviny); lepidlá na použitie v priemysle; lepidlá na konečnú základnú úpravu; lepidlá na báze butylmetakrylátu; chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel; moridlá na kovy; moridlá na ošetrovanie kože; olejový tmel, sklársky tmel a štepárske tmely na stromy; tmely na kožu; tmely na pneumatiky; chemické látky na obrábanie kovov; plasty (suroviny); chemické látky na ošetrovanie dreva, kameňa, betónu, lepenky, sadry a kameniva],

v triede 2 – „*paints; coatings; lacquers; mordants; wood mordants; stains for leather; dyestuffs; thinners; varnishes; preservatives against rust and against deterioration of wood; impregnating and anti-corrosion coatings; coating substances and spray coating substances; binding preparations for the manufacture of*

paints and lacquers; natural resins, raw; dyestuffs and materials for use as a surface coating; colorants for use in the manufacture of printing ink; pigments and powdered paints“ [farby; nátery; laky; moridlá; moridlá na drevo; moridlá na kožu; farbivá; riedidlá; laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a konzervačné prípravky na drevo; impregnačné a antikoročné nátery; náterové látky a sprejové náterové látky; spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov; prírodné živice, surovina; farbivá a materiály na použitie ako povrchové nátery; pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb; pigmenty a práškové farby].

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 1 – *„chemicals used in industry, namely hardening agents for paints; adhesives used in industry; coating preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of wood and metal for the protection against damp*“ [chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovacie činidlá do farieb; lepidlá používané v priemysle; náterové prípravky vo forme pasty alebo kvapaliny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou],

v triede 2 – *„paints, lacquers, varnishes, wood preservatives, primers being paints; wood preservatives, thinners for all the aforementioned goods; wood mordants, metal and sheet metal in powder form for painters and decorators, fillers for smoothing and renovation of a rough surface; glass cement, coating preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of wood and metal for the protection against damp; wallpaper removing substances; mackle, easy to apply*“ [farby, laky, fermeže, konzervačné prípravky na drevo, základné náterové farby; konzervačné prípravky na drevo, riedidlá pre všetky vyššie uvedené výrobky; moridlá na drevo, kovy a plechy v práškovej forme pre maliarov a dekoratérov, výplne na vyhladenie a obnovu drsného povrchu; sklársky tmel, syntetické náterové prípravky vo forme pasty alebo tekutiny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou; látky na odstraňovanie tapiet; makulatúra, s jednoduchým nanášaním],

v triede 3 – *„turpentine being natural resin; bleaching, cleaning and polishing preparations for painting and decorating, except cleaning and scouring pads, cleaning, scouring, polishing and disinfecting preparations for household and commercial purposes (except for painting and decorating or for the paint and lacquer industry); paintstripper*“ [terpentín ako prírodná živica; bieliace, čistiace a leštiace prípravky na maľovanie a zdobenie, okrem čistiacich a odmasťovacích drôteniek, čistiace, odmasťovacie, leštiace a dezinfekčné prípravky na použitie v domácnosti a na komerčné účely (s výnimkou maliarskych a zdobiacich prípravkov, alebo okrem farieb a lakov na použitie v priemysle)],

v triede 19 – *„mastics for smoothing and repairing rough sub-surfaces*“ [tmely na vyhladenie a opravu drsných podkladov].

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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Termín „menovite“, ktorý je uvedený v zozname tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triede 1 na preukázanie vzťahu tovarov k širšej kategórii tovarov, je výlučný a obmedzuje rozsah ochrany iba na konkrétne uvedené výrobky.

Zverejnená známka je v triede 1 zapísaná pre tovary *„lepidlá na použitie v priemysle; lepidlá na konečnú základnú úpravu; lepidlá na báze butylmetakrylátu“*, ktoré sú zhodné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 1 *„lepidlá používané v priemysle“*, keďže ide o zhodne uvedené tovary alebo o tovary patriace do širšej kategórie tovarov zapísanej pre staršiu ochrannú známku.

Tovary zverejnenej známky v triede 1 *„chemické látky na použitie v priemysle“* zahŕňajú ako širšia kategória tovarov aj tovary *„chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovanie činidlá do farieb, lepidlá používané v priemysle; náterové prípravky vo forme pasty alebo kvapaliny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou“* zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, ide teda o zhodné tovary.

Ďalšie tovary zverejnenej známky v triede 1 „olejový tmel, sklársky tmel a štepárske tmely na stromy, tmely na kožu; tmely na pneumatiky“ sú podobné s tovarmi „lepidlá používané v priemysle“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 1, keďže ich výrobca, príslušná skupina verejnosti, distribučný kanál a spôsob používania sa zvyčajne zhoduje. Okrem toho si vzájomne konkurujú.

Ostatné tovary zverejnenej známky v triede 1 „moridlá na kovy; moridlá na ošetrovanie kože; chemické látky na obrábanie kovov; chemické látky na ošetrovanie dreva, kameňa, betónu, lepenky, sadry a kameniva“ sú na základe ich povahy, účelu, distribučných kanálov a rovnakých predajných miest podobné so zapísanými tovarmi v triede 1 pre staršiu ochrannú známku „náterové prípravky vo forme pasty alebo kvapaliny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou“, keďže ide o prípravky/látky na úpravu, resp. ochranu rôznych povrchov.

Tovary zverejnenej známky zapísané v triede 2 „farby; nátery; laky; moridlá; moridlá na drevo; moridlá na kožu; farbivá; riedidlá; farbivá a materiály na použitie ako povrchové nátery; pigmenty a práškové farby“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi v triede 2 staršej ochrannej známky „farby, laky, fermeže, konzervačné prípravky na drevo, základné náterové farby; riedidlá pre všetky skôr uvedené výrobky; moridlá na drevo, kovy a plechy v práškovej forme pre maliarov a dekoratérov“. Ide zhodne o rôzne typy farieb, lakov, moridiel či riedidiel, ktoré sa používajú na natieranie, konzervovanie či úpravu povrchov.

Zhodnosť možno nájsť medzi tovarmi zverejnenej známky „ochranné prostriedky proti hrdzi a konzervačné prípravky na drevo; impregnačné a antikoročné nátery“ v triede 2 a tovarmi staršej ochrannej známky „konzervačné prípravky na drevo, syntetické náterové prípravky vo forme pasty alebo tekutiny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou“ v triede 2, pretože rovnakým účelom celej tejto skupiny tovarov je najmä upraviť, ochrániť, naimpregnovať povrch (kov, drevo, betón, omietka), a preto možno hovoriť aj o rovnakých distribučných kanáloch a konečných spotrebiteľoch.

Tovary zverejnenej známky „náterové látky a sprejové náterové látky“ v triede 2 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku „syntetické náterové prípravky vo forme pasty alebo tekutiny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou“ v triede 2. Všetky uvedené tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (v obchodoch s farbami s ďalšími výrobkami používanými na natieranie a úpravu povrchov) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel, pričom tovary staršej ochrannej známky patria do širšej kategórie tovarov zverejnenej známky.

Ostatné tovary zverejnenej známky „spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov; pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb; prírodné živice, suroviny“ v triede 2 a tovary zverejnenej známky „syntetické živice, suroviny, plasty, suroviny; chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel“ v triede 1 nie sú podobné so žiadnymi z tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku. Predmetné tovary sú surovinami používanými pri výrobe konečných výrobkov (farieb, lakov, lepidiel, tmelov), čo však nie je postačujúce na konštatovanie ich podobnosti, pretože ich povaha, účel a distribučné kanály sa môžu značne líšiť. Okrem toho tieto tovary nemožno považovať ani za komplementárne, keďže surovina je vo všeobecnosti určená na použitie v priemysle a nie na priamy nákup konečným spotrebiteľom. V danom prípade je teda nepravdepodobné, že by si verejnosť myslela, že pochádzajú od rovnakého subjektu, najmä vzhľadom na ich rozdielnu povahu a účel.

Porovnanie označení

Zverejnená známka (MOZ č. 1479935)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 2548410)

SOLAKRYL

Lacryl

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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.

Pred samotným porovnaním označení je potrebné uviesť, že porovnávané označenia sú slovné, pozostávajúce z malých, resp. veľkých písmen tlačenej abecedy v štandardnom type písma, pričom obsahujú veľmi podobnú časť, a to „AKRYL/acryl“. Slovom *akryl*, prípadne jeho verziou *acryl* sa pomenúvajú viaceré druhy syntetických látok, všeobecne je teda spotrebiteľom vnímané ako výraz odkazujúci na akrylové farby či akrylové priadze. Vo vzťahu k zapísaným tovarom v triedach 1 a 2 zverejnenej známky a aj staršej ochrannej známky ide o prvok opisný, hovoriaci o vlastnostiach, povahe týchto tovarov, t. j. ide o prvok bez rozlišovacej spôsobilosti.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení písaných v štandardnom type písma.

Zverejnená známka „SOLAKRYL“ pozostáva z ôsmich písmen a staršia ochranná známka „Lacryl“ zo šiestich písmen, z ktorých je päť písmen zhodných a umiestnených na rovnakých pozíciách. Keďže v tomto prípade ide o ochranné známky tvorené jedným slovom, tak aj malé odlišnosti môžu ovplyvniť celkový vizuálny dojem z nich. Pri vizuálnom porovnaní je potrebné zdôrazniť, že spotrebiteľ si najmä pri slovných označeniach všimá ich začiatkové písmená, na základe ktorých hneď dotyčné označenie vizuálne identifikuje. V tomto prípade spotrebiteľa upúta prítomnosť slabiky „SO-“ v zverejnenej známke, ktorá v staršej ochrannej známke chýba. V súlade s uvedeným a pri zohľadnení ďalšej rozdielnej hlásky „K“ vs „c“ v strede označení a rozdielnej celkovej dĺžky sporných označení možno z vizuálneho hľadiska hovoriť o nízkej miere podobnosti porovnávaných označení.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že zverejnená známka bude reprodukováná prostredníctvom troch slabík „so-la-kryl“ a staršia ochranná známka prostredníctvom dvoch slabík „la-kryl“, pričom je potrebné uviesť, že písmeno „c“ v staršej ochrannej známke bude reprodukováné v súlade so zásadami slovenskej ortoepie ako „k“. Fonetika bude ovplyvnená rozdielnou zvukovou stopou z prvých slabík „so“ vs „la“ a tiež celkovou dĺžkou zvukového vnemu z reprodukcie označení. Podľa pravidiel slovenskej výslovnosti sa prízvuk pri interpretácii slov kladie na prvú slabiku, ktorá je v porovnávaných označeniach natoľko rozdielna, že možno porovnanie z fonetického hľadiska uzavrieť konštatovaním podobnosti len v nízkej miere.

Zo 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 konkrétnom prípade možno slovný prvok tvoriaci zverejnenú známku „SOLAKRYL“ označiť za fantazijný, rovnako ako slovný prvok staršej ochrannej známky „Lacryl“.

Avšak pri sémantickom porovnaní je potrebné prihliadnúť na skutočnosť, že v oboch prípadoch označenia v sebe obsahujú ľahko identifikovateľnú časť - *akryl/acryl*, ktorý je významovo zhodný a ktorý bude priemerný spotrebiteľ vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 1 a 2 vnímať ako prvok opisný, hovoriaci o povahe a vlastnostiach týchto tovarov. Uvedené tvrdenie úradu vyplýva z faktu, že slovným prvkom *akryl/acryl* sa pomenúvajú viaceré druhy syntetických látok predstavujúce estery alebo soli kyseliny akrylovej, spotrebiteľom vnímané ako výraz odkazujúci na akrylové farby, nátery, lepidlá, plasty ktoré majú veľmi široké použitie v priemysle. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska pre relevantného spotrebiteľa podobné do tej miery, že sú tvorené slovnými prvkami zahŕňajúcimi v sebe slovnú časť *akryl/acryl* s rovnakým významom.

Pokiaľ by spotrebiteľ nebol schopný túto časť v označeniach identifikovať, obidve porovnávané označenia by boli vnímané ako slová bez konkrétneho významu, teda fantazijné, a sémantické porovnanie by nemalo vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení.

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 zámery 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 zámery 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 triedach 1 a 2 jednak široká spotrebiteľská, ale aj odborná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Kolízne tovary sú tovarmi bežnej spotreby (farby, laky, riedidlá), ale predstavujú aj tovary so špeciálnym zameraním (chemikálie na použitie v priemysle), a preto pri ich výbere môže stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa variovať od nízkeho po priemerný.

Pri porovnávaní zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou boli porovnávané slovné prvky, z ktorých pozostávajú, pričom boli vyhodnotené ako v nízkej miere podobné z vizuálneho a z fonetického hľadiska. V prípade sémantického hľadiska bolo skonštatované, že označenia sú významovo podobné vzhľadom na použitie slovnej časti „AKRYL/acryl“ s rovnakým významom a tiež bola zohľadnená aj možnosť, že spotrebiteľ si slovnú časť s uvedeným konkrétnym významom v označeniach neuvedomí, a v takom prípade boli sporné označenia vyhodnotené ako fantazijné.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustálenú národnú aj európsku rozhodovaciu prax, ktorá je v súlade so spoločným postupom úradov pre ochranné známky v Európskej únii pri hodnotení pravdepodobnosti zámery, ak spoločné prvky konfliktných označení nemajú žiadnu alebo majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť (schváleným v máji 2014). Prijatý postup uplatňuje zásadu, že aj v prípade zhodných tovarov a služieb samotná zhoda označení v prvkoch s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti nevedie k pravdepodobnosti zámery, a je potrebné pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámery zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem označení, t. j. zohľadniť sa podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov.

V predmetnom prípade slovná časť označení „AKRYL/acryl“, ako už bolo uvedené, predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 1 a 2. Preto je potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcej sa časti označení „SOL-“ a „L-“ a na celkový dojem označení. V predmetnom prípade bolo konštatované, že odlišnosť označení spočívajúca v prítomnosti ďalších dvoch písmen v zverejnenej známke „SO-“ na jej začiatku sa výrazne prejaví pri celkovom vnímaní týchto pomerne krátkych jednoslovných označení. Navyše obsiahnutie časti slovných prvkov „AKRYL/acryl“ v sporných označeniach definujúcich povahu tovarov nemôže slúžiť ako údaj o obchodnom pôvode tovarov.

Vzhľadom na uvedené a pri zohľadnení charakteru tovarov v triedach 1 a 2, ktorých výber si vyžaduje hlavne vizuálnu orientáciu, a pri výbere ktorých je miera pozornosti spotrebiteľov nižšia až priemerná, úrad dospel k záveru, že ani pri tovaroch zapísanej známky v triedach 1 a 2, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky neexistuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení, pretože zistené rozdiely medzi označeniami a celkový odlišný dojem, ktorým pôsobia, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlíšenie na trhu z pohľadu relevantného spotrebiteľa.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade nie sú vo vzťahu k námietkami napadnutým tovarom v triedach 1 a 2 naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a preto 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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava

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