



Banská Bystrica 12. 5. 2020

POZ 323-2019/N-54-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Petrou Sauvage de Brantes, KOREJZOVA LEGAL v. o. s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ“) proti zápisu označenia **Clinix** do registra ochranných známok, prihláseného 15.2.2019 prihlasovateľom BE BROWN LONDON s. r. o., Malohontská 2594, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 323-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.4.2019, 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 vyhovie a prihláška ochrannej známky **Clinix, číslo spisu POZ 323-2019, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **Clinix** do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 989-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.6.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa tovarov v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky „CLIN“ č. 188176 s účinkami v Slovenskej republike (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Pri porovnaní zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou namietateľ zdôraznil, že zverejnené označenie **Clinix** obsahuje dominantný slovný prvok „Clinix“ v šedom type písma. Slovný prvok „Clinix“ je tvorený sedmi písmenami, pričom štyri prvé „CLIN-“ sú rovnaké so staršou ochrannou známkou „CLIN“.

Podobnosť slovných prvkov je podľa namietateľa zrejmá aj napriek skutočnosti, že zverejnené označenie je obrazové, keďže aj úprava písma pri zverejnenom označení zdôrazňuje slovný prvok, ktorý je jednoznačne podobný so staršou ochrannou známkou. Namietateľ porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska uzatvoril konštatovaním ich vizuálnej podobnosti.

Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ založil na podobnosti prvej slabiky „Cli-“ zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, ktorá sa číta ako jednoslabičné slovo „Clin“. Namietateľ ďalej zdôraznil, že pri výslovnosti dvojslabičných slov sa dôraz kladie na prvú slabiku „Cli-“ a z tohto dôvodu existuje vysoká miera podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Podľa namietateľa porovnávané kolízne označenia spája význam anglického slova „clean“, v slovenskom význame čistý alebo vyčistený. Podľa tvrdenia namietateľa je veľmi pravdepodobné, že označenia **Clinix**

vs. „CLIN“ by mohli byť spotrebiteľmi vo vzťahu k tovarom v triedach 3 a 5 vnímané ako podobné aj zo sémantického hľadiska.

Pri porovnaní tovarov namietateľ došiel k záveru, že tovary zverejneného označenia v triede 3 sú zhodné alebo podobné s tovarmi v triede 3 staršej ochrannej známky.

Ostatné tovary zverejneného označenia v triede 5 sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 3, pretože väčšina čistiacich, leštiacich a ošetrovacích tovarov obsahuje v sebe dezinfekčné látky. Porovnanie tovarov namietateľ uzavrel konštatovaním, že zverejnené tovary sú rovnaké a podobné z hľadiska druhu a účelu, rovnakého miesta výroby či spotreby a rovnakého okruhu spotrebiteľov so zapísanými tovarmi, a preto by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu tovarov.

Namietateľ skonštatoval, že spotrebiteľia sa môžu domnievať, že tovary zverejneného označenia pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Preto existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre tovary, ktorých sa podané námietky týkajú.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky **Clinix**, číslo spisu POZ 323-2019, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary.

Listom úradu z 31.7.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v lehote stanovenej úradom k námietkam 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 (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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 ochrannej známky **Clinix**, číslo spisu POZ 323-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 15.2.2019 prihlasovateľom BE BROWN LONDON s. r. o., Malohontská 2594, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4/2019 pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko, je majiteľom slovej medzinárodnej ochrannej známky „CLIN“ č. 188176 s účinkami v Slovenskej republike a právom prednosti od 18.10.1955, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3 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.

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 3 – „*prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky; chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“;

v triede 5 – „*dezinfekčné prípravky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „*floor care coatings; liquid wax; soaps; washing and bleaching substances; rinsing, soaking and brightening products for laundry use; stain removing substances; cleaning and polishing substances (except for leather); scouring substances; dish washing products; rust removing materials; scouring solutions; products for cleaning metals, wood, stone, china, glass, synthetic materials and textiles*” (nátery na ošetrovanie podláh; tekutý vosk; mydlá; pracie a bieliace prípravky; plákacie, namáčacie a zjasňujúce pracie výrobky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; čistiace a leštiace látky (okrem usní); čistiace prípravky; prípravky na umývanie riadu; prípravky na odstránenie hrdze; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie kovov, dreva, kameňa, porcelánu, skla, syntetických materiálov a textílií).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, 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.

Tovary zverejneného označenia v triede 3 „*prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky*“ sú zhodné s výrobkami „*prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o tovary pomenované rovnakými názvami.

Prihlásené „*chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“ v triede 3 patria do všeobecnej a širokej kategórie výrobkov „*čistiace prípravky*“ v rovnakej triede, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku, a preto je ich možné považovať za zhodné.

Tovary v triede 5 „*dezinfekčné prípravky*“ zverejneného označenia sú vysoko podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 3 „*čistiace prípravky*“. Čistiace prípravky sú určené na čistenie, teda aj dezinfekciu. Čistiace prípravky obsahujú chemické látky, ktoré zabezpečujú ich čistiace a dezinfekčné účinky, a preto je možné tvrdiť, že v oboch prípadoch ide o výrobky slúžiace na rovnaký účel, pričom tieto výrobky a prípravky môžu mať rovnakých výrobcov, sú dostupné na tých istých predajných miestach a aj okruh spotrebiteľov je rovnaký.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 323-2019)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 188176)

Clinix

CLIN

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.

Zverejnené označenie je obrazovým označením, slovný prvok „Clinix“ je mierne graficky upravený, je napísaný malým hrubým tlačným písmom v sivej farbe. Posledné písmeno „x“ má predĺženú jednu nožičku na úroveň prvého písmena „C“.

Staršia ochranná známka je slovná a je tvorená slovným prvkom „CLIN“, ktoré chráni slovo ako také, a je teda nepodstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie obsahuje na začiatku slovného prvku štyri písmená „Clin-“, ktoré sú zhodné so staršou ochrannou známkou „CLIN“. Zverejnené označenie je ukončené písmenami „-ix“. Rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je na konci v písmenách „ix“ a v miernej úprave písma slovného prvku zverejneného označenia, ktoré však minimálne ovplyvňuje vizuálne vnímanie slovného prvku „Clinix“, preto zhoda v slovných prvkoch na ich začiatku je spôsobilá ovplyvniť dojem vyvolaný oboma označeniami tak, že je možné konštatovať ich čiastočnú vizuálnu podobnosť.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukovateľné prostredníctvom svojich slovných prvkov. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie dvojslabičné slovo „cli-nix“, pri vyslovení staršej ochrannej známky zaznie jednoslabičné „clin“, avšak pri oboch označeniach spotrebiteľia na začiatku zaregistrujú rovnaké zoskupenie písmen „clin-“. Pri zverejnenom označení je dôraz kladený na prvú slabiku a tiež na začiatok druhej slabiky, t. j. písmeno „n“. Nutné je uviesť, že spotrebiteľia zachytia aj koncovku „-ix“, avšak tento rozdiel nedokáže potlačiť podobný zvukový vnem vyvolaný staršou ochrannou známkou v porovnaní so zverejneným označením na jeho začiatku, a teda porovnávané označenia možno hodnotiť ako čiastočne foneticky podobné.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené slovnými prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „Clinix“ a „CLIN“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Grafické zobrazenie zverejneného označenia nebude vnímané ako nositeľ konkrétneho významu, ide len o dekoratívne zobrazenie. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že označenia nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska.

S názorom namietateľa o podobnosti sémantického obsahu vyplývajúceho z fonetickej podobnosti slova „clin“ s reprodukciou anglického slova „clean“ (kli:n) vo význame čistý nemožno súhlasiť, keďže spotrebiteľ nemá dôvod, aby slovo, resp. zoskupenie písmen v podobe „clin“ prirovnával k slovu „clean“.

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 triedach 3 a 5 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti čistiacich prostriedkov a drogeriového tovaru a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom drogerií a špecializovaných predajní s čistiacimi a pracími prostriedkami, a preto možno mieru pozornosti spotrebiteľa vyhodnotiť ako nízku až priemernú.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako čiastočne podobné z vizuálneho aj fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko vzhľadom na fantazijnosť označení nebolo možné uplatniť.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámery z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu možno uviesť, že pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa reálna. Grafická úprava zverejneného označenia zásadne neovplyvní jeho celkový vizuálny vnem, a to najmä pri zohľadnení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ sa pri vizuálnom vneme obrazových označení orientuje prednostne na slovné prvky, prostredníctvom ktorých sa môže späť na označenie odvolávať. Vnímanie spotrebiteľa bude sústredené len na slovné prvky „Clinix“ vs „CLIN“, pričom tieto sú vytvorené z písmen, z ktorých prvé štyri sú rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách. Piate a šieste písmeno vo zverejnenom označení sú spolu s hrúbkou písma jediným rozdielom v porovnávaných označeniach. Spotrebiteľ prednostne zaznamená zhodu na začiatku označení v prvých štyroch písmenách, ktorým prirodzene venuje vyššiu pozornosť a rozdiel v písmenách „ix“ nachádzajúcich sa na konci zverejneného označenia môže prehliadnúť, resp. považovať za variáciu staršieho označenia, ktoré je vo zverejnenom označení obsiahnuté celé. Uvedené vyplýva aj z toho, že spotrebiteľ nemá možnosť označenia porovnať vedľa seba a musí sa spoliehať na nedokonalý vnem, ktorý si uchová v pamäti.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že pri priemernej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre všetky dotknuté tovary, kde je čiastočná podobnosť kolíznych označení kompenzovaná vyššou mierou podobnosti až zhodnosti ich tovarov.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť najmä riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie **Clinix** a staršia ochranná známka „CLIN“ vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávanými označeniami označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov na základe ich asociácie.

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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

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

BE BROWN LONDON, s.r.o.
Malohontská 2594
979 01 Rimavská Sobota 1