





Banská Bystrica 2. 9. 2021
POZ 624-2018/N-89-2021

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 5 (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 21.3.2018 prihlasovateľom sloVWellness, s. r. o., Plzenská 1760/22, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, 040 01 Košice - Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 624-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.6.2018, 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 , číslo spisu POZ 624-2018, sa zamietá pre tovary „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary „neliečivé prípravky na čistenie zubov; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje; bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie“ v triede 3 pre všetky tovary a služby v triedach 4, 30, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 624-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 3.9.2018 (mailové podanie doplnené poštovým podaním zo 4.9.2018) podané námietky týkajúce sa tovarov „neliečivé kozmetické a toaletné prípravky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky EÚ „LIVE“ č. 000984245 so skorším právom prednosti ako zverejnené označenie.

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je slovná v znení „LIVE“ a zverejnené označenie obsahuje dominantný slovný prvok „live“, ktorý slúži spotrebiteľom na identifikáciu a reprodukciu označenia. Namietateľ dodal, že jednoduchý obrazový prvok je len doplnkový a prvok „+421“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o predvoľbu slovenských telefónnych čísel, ktorá je používaná slovenskými poskytovateľmi tovarov a služieb pri ich ponuke a propagácii.

Namietateľ ďalej zdôraznil, že zverejnené označenie využíva slovo „live“, ktoré je chránené na území Európskej únie staršou ochrannou známkou „LIVE“ namietateľa, a preto akékoľvek jej vyobrazenie vo zverejnenom označení ako dominantného prvku vyvoláva vizuálnu podobnosť.

Podľa namietateľa je zhodná aj fonetická reprodukcia sporných označení ako „live“ alebo „lajv“ a označenia sú zhodné aj zo sémantického hľadiska.

Porovnanie označení namietateľ uzavrel konštatovaním o ich vysokej podobnosti.

Pri porovnaní námietkami napadnutých tovarov v triede 3 namietateľ skonštatoval, že tieto tvoria širokú kategóriu tovarov, do ktorej spadajú aj tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku, a ktoré majú rovnaký účel (skrášľovanie), predávajú sa na rovnakých miestach a môžu pochádzať od rovnakého výrobcu.

V závere namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku, a preto by jeho používanie znamenalo používanie bez súhlasu majiteľa staršej ochrannej známky a navyše v dôsledku vysokej podobnosti označení použitých na rovnakých tovaroch by bol spotrebiteľ uvedený do mylného predpokladu, že takto označené tovary pochádzajú z rovnakého zdroja.

Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že medzi spornými označeniami je zrejماً pravdepodobnosť zámenny a asociácie na strane verejnosti, a preto navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 624-2018 v rozsahu tovarov „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“ prihlásených v triede 3.

Listom úradu z 19.9.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 30.10.2018 uviedol, že prihláška zverejneného označenia POZ 624-2018 bola zverejnená 1.6.2018 a námietky boli podané na poštovú prepravu 3.9.2018, t. j. boli doručené po zákonnej lehote v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Prihlasovateľ sa odvolal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „NS SR“) vo veci pod sp. zn. 5 SŽ 169/00 (ďalej len „rozsudok“), podľa ktorého je „*lehota na podanie námietok lehotou na uplatnenie práva a nemá charakter opravného prostriedku. Ide preto o hmotnoprávnu lehotu, na ktorej dodržanie je potrebné, aby nárok (námietky) bol uplatnený (doručený) príslušnému orgánu v posledný deň lehoty*“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že posledným dňom lehoty v tomto prípade bol 3.9.2018, teda v zmysle citovaného rozsudku mali byť námietky úradu doručené 3.9.2018 a nie iba odovzdané na poštovú prepravu. Z uvedených dôvodov podľa prihlasovateľa lehota márne uplynula a úrad mal postupovať v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Prihlasovateľ sa ďalej vyjadroval k porovnaniu označení a uviedol, že zverejnené označenie sa skladá z čiar zobrazujúcich pohorie, telefónnej predvoľby „+421“ a zo slova „live“, pričom zdôraznil, že na zverejnené označenie je potrebné nazerať očami bežného spotrebiteľa ako na jeden obrazový, grafický celok a nie na jednotlivé časti samostatne aj napriek tomu, že slovo „live“ je jeho výraznou časťou. Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom namietateľa, že prvok „+421“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a to z dôvodu, že práve vďaka tomuto prvku si bežný spotrebiteľ nezamení tovary označené zverejneným označením s tovarmi označenými ochrannou známkou „LIVE“, nakoľko si bude pamätať túto predvoľbu, ktorá má reprezentatívny charakter práve pre územie Slovenskej republiky, a ktorá bude uľahčovať rozlišovaciu schopnosť tovarov prihlasovateľa od iných výrobkov s označením „live“.

Pri porovnaní tovarov prihlasovateľ uviedol, že jeho zámerom je používať zverejnené označenie najmä na označenie šampónov, telových mliek, sprchovacích gélov, teda tovarov, ktoré slúžia primárne na očistu na rozdiel od tovarov namietateľa „*prípravky na ošetrovanie, prefarbovanie, farbenie, odfarbovanie a tvarovanie vlasov*“, ktoré sú určené na farbenie vlasov, teda ich účel je nezameniteľne rozdielny, a preto nie je podľa prihlasovateľa pravdepodobné, aby si spotrebiteľ pomýlil šampón s farbou na vlasy, keďže aj v predajniach sa tieto tovary nachádzajú v odlišných regáloch.

Prihlasovateľ ďalej zdôraznil, že podľa informácií z internetovej stránky namietateľa súčasťou jeho ochrannej známky je aj slovo „Schwarzkopf“ a navyše ochranná známka namietateľa v grafickej podobe je zobrazená formou veľkých bielych písmen tvoriacich slovo „LIVE“ na modrom podklade. Naopak zverejnené označenie je tvorené „vrchom“, v strede ktorého sa nachádza nápis „live“, ktorý je napísaný malými písmenami a pod ním sa nachádza prvok „+421“. Prihlasovateľ dodal, že z popisu tovaru farby na

vlasý s označením „LIVE“ na stránke namietateľa s označením „LIVE“ je zrejmé, že tovar namietateľa je určený pre spotrebiteľov, ktorí sú výraznejšími typmi a nemajú obavy experimentovať s farbou vlasov, a preto nie je reálne možné, aby na strane spotrebiteľa došlo k pravdepodobnosti zámény farby na vlasý (obzvlášť ak ide o pomerne výrazne, netypické farby) s obyčajným šampónom.

Vzhľadom na uvedené podľa prihlasovateľa nemôže dôjsť k nebezpečenstvu pravdepodobnosti zámény pri strete kolíznych tovarov na trhu, keďže zapísané tovary slúžia na dosiahnutie zmeny farby vlasov či na ich úpravu, pričom prihlásené tovary slúžia jednoznačne na ich umývanie a zároveň zverejnené označenie je zobrazené odlišne ako staršia ochranná známka, a preto prihlasovateľ vo svojom vyjadrení navrhol, aby úrad námietky zamietol a zapísal prihlášku zverejneného označenia POZ 624-2018 do registra.

Rozhodnutím úradu č. POZ 624-2018/A-1-2019 z 29.3.2019 bolo konanie o námietkach proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 624-2018, prerušené až do vydania rozhodnutia EUIPO o zamietnutí návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky EÚ č. 000984245 „LIVE“, na ktorej boli námietky založené.

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 podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo, okrem iného, k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2 .

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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).

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 30.10.2018 namietal, že prihláška zverejneného označenia POZ 624-2018 bola zverejnená 1.6.2018 a námietky boli podané na poštovú prepravu 3.9.2018, a tak boli doručené po zákonnej lehote, teda až po uplynutí lehoty troch mesiacov v zmysle ustanovenia v § 30 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Podľa § 30 zákona o ochranných známkach po zverejnení prihlášky vo vestníku môže osoba uvedená v § 7 (ďalej len „namietateľ“) v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia podať námietky z dôvodov podľa § 7. Námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Na doplnenie a rozšírenie námietok a na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Počítanie lehôt je definované v § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie

je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie, teda aj emailom, je definované v § 51 ods. 11 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu je potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Ak sa dodatočne nedoručí úradu do jedného mesiaca, na podanie sa neprihliada.

V súlade s uvedeným je nutné uviesť, že predmetné námietky boli podané v súlade s ustanovením § 30 zákona v spojení s § 51 ods. 11 o ochranných známkach a v spojení s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, teda v posledný deň lehoty na podanie námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra, ktorým bol 3.9.2018, keďže prihláška zverejneného označenia bola vo vestníku zverejnená 1.6.2018, koniec trojmesačnej lehoty, ktorý sa musí zhodovať s dňom keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, pripadol na sobotu 1.9.2018 a najbližším pracovným dňom bol 3.9.2019. Keďže námietky boli podané a aj doručené emailovým podaním 3.9.2018 (posledný deň trojmesačnej lehoty), ktoré bolo doplnené poštovým podaním na poštovú prepravu 4.9.2018 a doručené úradu 6.9.2018, teda v lehote do jedného mesiaca, nie je možné zastaviť konanie o námietkach, pretože boli podané riadne a včas.

V súvislosti s uvedeným sa prihlasovateľ odvolal na rozsudok NS SR vo veci pod sp. zn. 5 Sž 169/00, podľa ktorého, ako citoval prihlasovateľ, „*lehota na podanie námietok lehotou na uplatnenie práva a nemá charakter opravného prostriedku. Ide preto o hmotnoprávnu lehotu, na ktorej dodržanie je potrebné, aby nárok (námietky) bol uplatnený (doručený) príslušnému orgánu v posledný deň lehoty*“. Predmetný rozsudok nebol prihlasovateľom doložený ako dôkaz, nie je preto jasné, akej veci sa správne konanie týkalo, keďže lehota na podanie niektorých námietok v iných konaniach (nie námietok v zmysle zákona o ochranných známkach) môže byť aj lehotou hmotnoprávnou. Čo sa týka lehoty na podanie námietok v zmysle § 30 zákona o ochranných známkach, v rozsudku NS SR sp. zn. 1Sž/73/2004 vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia úradu č. POZ 2573-2001 II/43-2004 súd konštatoval, že námietky sú procesnou obranou dotknutej osoby (namietateľa) proti zápisu označenia do registra ochranných známk a nie sú opravným prostriedkom, ktorým by sa napádalo rozhodnutie úradu. Ide teda o procesný prostriedok namietateľa, ktorým možno vyvolať konanie o preskúmaní splnenia podmienok zápisu označenia do registra. Podaním námietok si namietateľ neuplatňuje žiadne svoje materiálne právo, ide o jeho procesný úkon, vykonaním ktorého začne úrad konať o námietkach. Vzhľadom na uvedené NS SR konštatoval, že lehota na podanie námietok je procesnou lehotou, teda stačí, ak sa námietky podajú najneskôr v posledný deň lehoty na ich podanie, čo bolo v predmetnom konaní splnené.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 624-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.3.2018 prihlasovateľom sloVWellness, s. r. o., Plzenská 1760/22, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.6.2018 pre tovary a služby v triedach 3, 4, 30, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ „LIVE“ č. 000984245 s právom prednosti od 13.11.1998, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

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 a služieb

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

v triede 3 – „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „preparations for treating, dyeing, colouring, bleaching and styling hair“ (prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov).

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.

Tovary zverejneného označenia „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“ prihlásené v triede 3 ako všeobecná kategória tovarov zahŕňajú aj konkrétne kozmetické prípravky a toaletné prípravky, ktorými sú tovary „*prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ide teda o tovary zhodné.

K argumentom prihlasovateľa, že jeho zámerom je používať zverejnené označenie najmä na označenie šampónov, telových mliek, sprchovacích gélov, teda tovarov, ktoré slúžia primárne na očistu na rozdiel od tovarov namietateľa, ktoré sú určené na farbenie vlasov, teda na odlišný účel, je nutné uviesť, že pri porovnaní tovarov sa vychádza zo znenia tovarov tak, ako sú prihlásené, resp. zapísané a nie zo zámeru majiteľa ochrannej známky používať označenie len na vybraných tovaroch zo všeobecnej skupiny tovarov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná alebo prihlásená.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 624-2018)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 000984245)



LIVE

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.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie je obrazovým označením, ktoré je tvorené dvoma slovnými prvkami „live“ a „+421“ napísanými bežným typom písma pod sebou a obrazovým prvkom v tvare striešky pripomínajúci aj vrchol pohoria, ktorý je tvorený dvomi prerušenými čiarami, a to na pravej strane rovnou čiarou a na ľavej strane zvlínenou čiarou. Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jediným slovným prvkom „LIVE“ napísaným bežným typom písma. V prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy, a preto je možné konštatovať, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „live“/„LIVE“, resp. že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, kde sa nachádza v dominantnom centrálnom postavení, keďže druhý slovný prvok „+421“ je napísaný menším písmom v spodnej časti označenia. Obrazový prvok vo zverejnenom označení tvorí len pozadie pre slovné prvky, a preto neupúta pozornosť spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené je možné pri zvážení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ sa pri vizuálnom vnímaní obrazových označení orientuje prednostne na dominantné slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie odkázať, konštatovať vizuálnu podobnosť sporných označení.

Z **fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou reprodukované prostredníctvom dominantného slovného prvku ako „li-ve“, resp. s anglickou výslovnosťou ako „lajv“, teda rovnako ako staršia ochranná známka, ktorá je tvorená len slovným prvkom „LIVE“. Keďže reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalšieho slovného prvku „+421“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na snahu skracovať označenie a na jeho nevýrazné postavenie v označení, je

možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ sa bude orientovať na základe výrazného a dominantného prvku „live“, ktorý zaznie výrazne a na prvom mieste aj pri reprodukcii oboch slovných prvkov zverejneného označenia, a teda z fonetického hľadiska možno hovoriť o vyššej podobnosti označení, resp. fonetickej zhode, v prípade, keď spotrebiteľ nebude reprodukovat prvok „+421“ zverejneného označenia .

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 danom prípade porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „live“, ktorý je súčasťou oboch sporných označení. Ide o slovo, ktoré je aj pre spotrebiteľa neovládajúceho ani základy anglického jazyka slovom známym a bude ho vnímať vo význame „naživo, žiť“. Druhý slovný prvok „+421“ vo zverejnenom označení bude spotrebiteľskou verejnosťou bez rozdielu národnosti vnímaný ako medzinárodná telefónna predvoľba pre Slovenskú republiku. Keďže predmetný slovný prvok môže jednoducho informovať o pôvode tovarov zo Slovenska, resp. môže byť spájaný s kolíznymi tovarmi napr. pri objednávkach tovaru prostredníctvom e-shopu alebo aj telefonicky, je možné mu prisúdiť len nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na to, že nepredstavuje prvok plniaci rozlišujúcu funkciu (označenie pôvodu). Nie je preto ani možné súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že tento slovný prvok bude uľahčovať odlišenie tovarov prihlasovateľa od iných výrobkov s označením „live“.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné vo vyššej miere, keďže slovný prvok „live“ obsiahnutý v oboch označeniach nesie rovnaký sémantický význam.

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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú kozmetické a toaletné prípravky, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú skôr nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známku bola konštatovaná podobnosť z vizuálneho hľadiska, vyššia fonetická podobnosť až zhoda a vysoká miera podobnosti zo sémantického hľadiska. Uvedená podobnosť sporných označení bola založená na zhodnom slovnom prvku „live“ / „LIVE“, ktorým ako jediným je tvorená staršia ochranná známka, a ktorý je vo zverejnenom označení rozlišujúcim prvkom v dominantnom postavení. Vo vzťahu k druhému slovnému prvku zverejneného označenia „+421“ je nutné zopakovať, že ide o prvok s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, ktorý len odkazuje na pôvod tovarov, avšak vo vzťahu k celému územi Slovenska, a preto nie je možné, aby slúžil ako určujúci len pre prihlasovateľa . Ďalej je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky.

Konštatovaná celkovo vyššia podobnosť porovnávaných označení je navyše umocnená zistenou zhodou námietkami dotknutých tovarov so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, takže aj pri nižšej pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení reálne a to aj vzhľadom na to, že ďalšie prvky zverejneného označenia (jednoduchý geometrický tvar tvoriaci len pozadie pre zhodný slovný prvok „live“ a prítomnosť slovného prvku „+421“ s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti a navyše v nevýraznom postavení) výrazne neovplyvnia celkový vizuálny vnem, keďže ide o prvky, ktoré nie sú v danom označení dominantné a spotrebiteľ si ich preto 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.

Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení v dominantnom postavení určujúceho prvku, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší obrazový variant označenia tovarov namietateľa.

K argumentu prihlasovateľa, že na zverejnené označenie je potrebné nazerať očami bežného spotrebiteľa ako na jeden obrazový, grafický celok a nie na jednotlivé časti samostatne aj napriek tomu, že slovo „live“ je jeho výraznou časťou, je možné čiastočne súhlasiť v tom, že pri posudzovaní uplatneného námietkového dôvodu musí byť zohľadnený celkový dojem vyvolaný označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, čo úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval. Je nutné však zdôrazniť, že porovnanie sporných označení sa musí uskutočniť skúmaním každej z dotknutých ochranných známok ako celku, čo však neznamená, že v celkovom dojme, ktorý v príslušnej skupine verejnosti vyvoláva ochranná známka pozostávajúca z viacerých prvkov, nemôže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac zložiek, v prípade zverejneného označenia slovný prvok „live“. Záver o miere podobnosti označení zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) je výsledkom hodnotenia všetkých relevantných faktorov, ktorými sú okrem iného aj dominantné postavenie jednotlivých prvkov a miera ich rozlišovacej spôsobilosti a posúdenie, či a do akej miery majú tieto prvky vplyv na celkový dojem vyvolaný spornými označeniami.

Čo sa týka argumentov prihlasovateľa, že staršia ochranná známka je na domovskej stránke namietateľa používaná vo farebnom vyhotovení, kde je slovný prvok „LIVE“ bielej farby umiestnený na modrom podklade a navyše je prítomný aj ďalší slovný prvok „Schwarzkopf“, a že tovar namietateľa je určený pre spotrebiteľov, ktorí sú výraznejšími typmi a nemajú obavy experimentovať s farbou vlasov, a preto nie je reálne možné, aby na strane spotrebiteľa došlo k pravdepodobnosti zámeny farby na vlasy (obzvlášť ak ide o pomerne výrazne, netypické farby) s obyčajným šampónom, je nutné uviesť, že označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a nie v podobe, v akej sa na trhu používajú, pričom možnosť zámeny sporných označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bola konštatovaná na základe celkového zhodnotenia naplnenia všetkých zákonných podmienok uplatneného ustanovenia, ktorý umožňuje majiteľovi staršej ochrannej známky (zhodnej alebo podobnej so zverejneným označením a zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary) podať námietky a zabrániť tak zápisu takéhoto označenia do registra a jeho používaniu na tovaroch, v tomto prípade predstavujúcich „*neliečivé kozmetické a toaletné prípravky*“, ktoré ako všeobecná kategória tovarov zahŕňajú, a teda môžu predstavovať aj konkrétne kozmetické prípravky a toaletné prípravky, ktorými sú tovary „*prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ide teda o tovary zhodné, pri ktorých by spotrebiteľia mohli byť uvedení do omylu, že konkrétny tovar (šampón na vlasy alebo farba na vlasy) pochádza od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov používajúcich rôzne varianty označení.

Úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku všetkým námietkami dotknutým tovarom prihláseným v triede 3 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 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

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o.
Kmeťova 26
040 01 Košice 1