



Banská Bystrica 4. 8. 2022
POZ 1298-2021/N-73-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, 42 Rue de Longvic, 21300 Chenôve, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu obrazového označenia „H HUMED“ do registra ochranných známk, prihláseného 6.5.2021 prihlasovateľkou Kristínou Medňanskou, 913 21 Trenčianska Turná 424, Slovenská republika, zastúpeným v konaní JUDr. Richardom Hulínom, Hurbanova 1582/20, 911 01 Trenčín (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1298-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 28.07.2021, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „H HUMED“, číslo spisu POZ 1298-2021, sa zamieťa pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekáorske alebo zverolekáorske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplastami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s fungicídmi; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekáorske alebo zverolekáorske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplastami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s fungicídmi, poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 16 a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s papiernickým tovarom, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s prípravkami na ničenie škodcov, s herbicídmi; predvádzanie tovaru; maloobchodné a veľkoobchodné služby s papiernickým tovarom, s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s prípravkami na ničenie škodcov, s herbicídmi poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „H HUMED“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1298-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 27.10.2021 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených tovarov v triede 3 a 5 a všetkých prihlásených služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 súlade s ustanovením § 30 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach).

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 16163339 „HUMER“, s právom prednosti od 12.7.2016, zapísanej okrem iného pre tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej je tiež majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 11629342 „HUMEX“, s právom prednosti od 21.2.2013, zapísanej okrem iného pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ z porovnania práv prednosti starších ochranných známk a zverejneného označenia skonštatoval, že staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Následne sa namietateľ venoval samotnému porovnaniu označení, pričom skonštatoval, že staršie ochranné známky sú slovnými známkami v štandardnom type písma, pozostávajúce z piatich písmen (HUMER/HUMEX) a zverejnené označenie je obrazovým označením v štandardnom type písma pozostávajúcim z piatich písmen „HUMED“ a grafického prvku obsahujúceho písmeno „H“ v červenom vyhotovení.

Z vizuálneho hľadiska sa staršie ochranné známky a zverejnené označenie zhodujú v štyroch písmenách „H-U-M-E-“, ktoré sú umiestnené na identických pozíciách. Porovnávané označenia sa tak líšia len v spoluhláskach R/X versus D, umiestnených na posledných pozíciách rovnako v starších ochranných známkach ako aj vo zverejnenom označení. Zverejnené označenie sa ďalej líši v grafickom prvku kosoštvorca, v ktorom je umiestnené písmeno „H“. Uvedené rozdiely v porovnávaných označeniach nemôžu mať, podľa namietateľa vplyv na celkový vizuálny vnem, najmä ak sa zoberie do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ spravidla nemá možnosť porovnať označenia vedľa seba v rovnaký čas, ale musí sa spoľahnúť na zapamätaný nedokonalý vnem. Namietateľ tiež poukázal na skutočnosť prednostného vnímania slovných prvkov v porovnaní s grafickými, pretože priemerný spotrebiteľ spravidla reprodukuje predmetné označenie cez slovný prvok tohto označenia ako aj prednostného vnímania začiatkových častí porovnávaných označení, ktoré sa zhodujú v štyroch počiatočných písmenách „HUME-“. Podľa názoru namietateľa ani farebné vyhotovenie nebude mať zásadný vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom. Podľa namietateľa z uvedeného dôvodu možno z vizuálneho hľadiska konštatovať vyššiu mieru podobnosti porovnávaných označení.

Následne sa namietateľ venoval posúdeniu označení s fonetického hľadiska a uviedol, že zverejnené označenie bude pravdepodobne reprodukované ako „hu-med“ a spotrebiteľ bude písmeno „H“ umiestnené v grafickom prvku kosoštvorca vynechávať. Staršie ochranné známky budú priemerným spotrebiteľom reprodukované ako „hu-mer“ a „hu-mex“. Z fonetického hľadiska je preto nutné podľa namietateľa opätovne konštatovať vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení a to tiež z dôvodu identických prvých štyroch písmen umiestnených na prvých štyroch pozíciách.

K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že slovné prvky porovnávaných označení „HUMER/HUMEX“ a „HUMED“ nie sú vybrané zo slovenskej slovnej zásoby a nie sú ani slovami cudzieho pôvodu, ktoré by boli slovenskou verejnosťou bežne používané, aby im mohla rozumieť, resp. im priradiť určitý význam. Z uvedeného dôvodu budú podľa namietateľa porovnávané označenia spotrebiteľa považovať za fantazijné.

Beurč do úvahy vysokú mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti porovnávaných označení namietateľ uviedol, že skoršie ochranné známky a zverejnené označenie sú si podobné.

K porovnaniu označených tovarov a služieb prihlásených pre zverejnené označenie s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky namietateľ uviedol, že bez podrobného porovnania ide v prípade prihlásených tovarov v triedach 3 a 5 o identické, podobné a súvisiace tovary so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky v rovnakých

triedach. K porovnaniu služieb namietateľ uviedol, že tieto je potrebné považovať za podobné minimálne v rozsahu maloobchodných a veľkoobchodných služieb.

Namietateľ teda skonštatoval, že podľa neho z uvedeného porovnania starších ochranných známk a zverejneného označenia ako aj porovnania tovarov a služieb vyplýva, že uvedené označenia sú podobné, pričom tovary a služby zverejneného označenia v triede 3, 5 a 35 sú identické, podobné alebo súvisiace s tovarmi, pre ktoré sú staršie ochranné známky zapísané v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vzhľadom na uvedené existuje podľa namietateľa vysoká pravdepodobnosť zámenny týchto označení pri ich používaní na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch a službách.

Okrem existencie pravdepodobnosti zámenny možno podľa namietateľa zdôrazniť aj možnosť vzniku asociácie so staršími ochrannými známkami, keď zverejnené označenie „HUMED“ pre tovary a služby zhodné, podobné alebo súvisiace s tovarmi starších ochranných známk bude u spotrebiteľa vyvolávať silnú súvislosť so staršími ochrannými známkami a to práve z dôvodu vysokej podobnosti porovnávaných označení ako aj skutočnosti, že porovnávané označenia sú vo svojich podstatných častiach úplne identické. Vytvorenie takéhoto označenia prihlasovateľom vyvoláva podľa namietateľa dojem spájania práve s ochrannými známkami namietateľa, a preto bude spotrebiteľ pri zhodných, podobných a súvisiacich tovaroch a službách presvedčený, že tieto majú súvis s namietateľom a prihlásené označenie je len ďalšou známkou zo známkového radu namietateľa.

Vzhľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre všetky prihlásené tovary v triedach 3 a 5 a všetky prihlásené služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podaním na úrad z 28.10.2021 prihlasovateľ zúžil zoznam tovarov a služieb o všetky prihlasované tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Úrad správou z 5.11.2021 informoval namietateľa o zúžení zoznamu tovarov a služieb prihlasovateľom o tovary v triedach 3 a 5 a vyzval ho, aby sa vyjadril, či napriek zúženiu zoznamu trvá na podaných námietkach.

Namietateľ v liste podanom na úrad 13.12.2021 uviedol, že trvá na podaných námietkach proti zostávajúcim službám prihlasovaným v triede 35.

Správou úradu z 15.12.2021 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa vyjadril k podaným námietkam.

Prihlasovateľ v odpovedi na podané námietky doručenej úradu 22.2.2022 uviedol, že medzi namietateľom a prihlasovateľom došlo po podaní prihlášky zverejneného označenia ku vzájomnej komunikácii. Na základe tejto komunikácie došlo k akceptácii námietok namietateľa a zúženiu zoznamu tovarov a služieb o kolízne triedy 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že po uvedenom zúžení bola namietateľom vznesená požiadavka aj o ďalšie zúženie o triedu 35, s čím prihlasovateľ nesúhlasil.

Podľa prihlasovateľa došlo k platnému uzavretiu dohody a prihlasovateľ splnil podmienky mimosporového návrhu zúžením zoznamu tovarov a služieb zverejneného označenia o tovary v triedach 3 a 5. Z uvedeného dôvodu považuje prihlasovateľ vznesené námietky aj pre triedu 35 za neopodstatnené. Ako dôkazy prihlasovateľ doložil mailovú komunikáciu medzi prihlasovateľom a namietateľom.

Napriek uvedenému sa prihlasovateľ vyjadril k posudzovaniu podobnosti porovnávaných označení pričom uviedol, že slovné prvky označenia „HUMED“ predstavujú vo svojom význame výlučne spojenie dvoch priezvisk: H. a M. Toto označenie používa od februára 2021 spoločnosť EXACT Invest, s. r. o., ktorej spoločníkmi sú Michaela M. a Ing. Štefan H. Ide teda o spojenie dvoch priezvisk dvoch rodín za účelom vybudovania rodinnej značky.

Podľa prihlasovateľa je v prípade porovnania označení rozhodujúce rozdielne posledné písmeno „D“, ktoré postačuje na dostatočné odlíšenie starších ochranných známk od zverejneného označenia. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že pri dominantnom kosoštvorci s písmenom „H“ by mala platiť zásada prednostného vnímania slovných prvkov v porovnaní s grafickými prvkami.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že zverejnené označenie je výlučne používané pri prevádzkovaní veľkoobchodnej činnosti s tovarom ako je: hygienický papier, zásobníky a dávkovače, čistiace prostriedky, mydlá, upratovacie pomôcky,

jednorazové rukavice, odpadové vrecia, baliaci materiál, dezinfekcia a prírodná kozmetika. Z uvedeného dôvodu podľa prihlasovateľa zameniteľnosť nie je zvýraznená samotným okruhom tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ešte poukázal na to, že namietateľ nijako nepreukázal, že by na území SR, kde sa má registrovať zverejnené označenie, skutočne svoje staršie ochranné známky HUMER a HUMEX používal. V tejto súvislosti poukázal na ust. § 14a, 14b zákona č. 506/2009 z. z.

V prílohe svojho podania prihlasovateľ doložil dôkazné prostriedky preukazujúce využívanie zverejneného označenia od 02/2021 do súčasnosti (mail k registrácii domény, katalóg, vozový park áut s polepom, email k páske s logom, email k marketingovým aktivitám a pod.).

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 podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona.

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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,

medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,

ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

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 zverejneného označenia „H HUMED“, číslo spisu POZ 1298-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.5.2021 prihlasovateľkou Kristínou Medňanskou, 913 21 Trenčianska Turná 424, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 28.7.2021 pre tovary a služby v triedach 3, 5, 16 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zoznam tovarov a služieb bol na základe žiadosti prihlasovateľa zúžený o všetky tovary v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ URGO RECHERCHE INNOVATION ET DEVELOPPEMENT, 42 Rue de Longvic, 21300 Chenôve, Francúzsko, je majiteľom nasledujúcich známk Európskej únie:

slovnej ochrannej známky „HUMER“, č. 016163339 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 12.7.2016, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5, 10 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

slovnej ochrannej známky „HUMEX“, č. 11629342 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 21.2.2013, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 5, 10 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Po zúžení zoznamu tovarov a služieb sa námietky týkali nasledujúcich prihlásených služieb:

v triede 35 – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekáorske alebo zverolekáorske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplastami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s prípravkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s papiernickým tovarom; predvádzanie tovaru; maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekáorske alebo zverolekáorske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplastami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s prípravkami na ničenie škodcov, s fungicídmi, s herbicídmi, s papiernickým tovarom poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „*cosmetic preparations for caring for the skin, in particular in the form of gels, creams or lotions; cosmetic preparations for preventing and caring for redness of the skin*“ (kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť, predovšetkým vo forme gélov, krémov alebo pleťových vôd; kozmetické prípravky na prevenciu proti červeným škvrnám na pokožke a na ich ošetrovanie),

v triede 5 – „*pharmaceuticals in galenic forms of all kinds; bactericides, virucides and fungicides; fumigating preparations; solutions based on sea water for cleaning the nasal passages; body hygiene solutions based on sea water for the nose, eyes and ears; body hygiene solutions based on sea water for wounds; body hygiene solutions based on sea water for the nose in the form of sprays; pharmaceuticals for treating disorders of the upper respiratory tract, other than pharmaceuticals for treating autoimmune diseases; anti-snoring preparations; biocides*“ (farmaceutické prípravky v akejkoľvek galenickej forme; baktericídy, prípravky na ničenie vírusov a fungicídy; fumigátory; roztoky na báze morskej vody na čistenie nosných dutín; roztoky na báze morskej vody na hygienické čistenie nosa, očí, uší; roztoky na báze morskej vody na hygienické čistenie rán; roztoky na báze morskej vody vo forme sprejov na hygienické čistenie nosa; farmaceutické prípravky na liečbu ochorení horných dýchacích ciest s výnimkou farmaceutických prípravkov na liečbu autoimunitných ochorení; prípravky proti chrápaniu; biocídy).

v triede 10 – „*medical device; thermometers for medical purposes; electronic thermometers for medical use; digital thermometers for medical purposes; surgical and medical, apparatus and instruments, namely manual and electric baby nasal aspirators; apparatus for use in the prevention of snoring; inhalers*“ (lekárske zariadenia; teplomery na lekáorske účely; elektronické teplomery na lekáorske účely; digitálne teplomery na lekáorske účely; chirurgické a lekáorske zariadenia a prístroje, menovite ručné a elektrické odsávačky hlienu; prístroje používané na prevenciu chrápania; inhalátory),

v triede 11 – „*air purifiers; electric air purifiers; room air fans*“ (čističe vzduchu; elektrické čističe vzduchu; izbové ventilátory).

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 5 – „*preparations for treating the respiratory system and ear, nose and throat conditions*“ (výrobky na liečbu dýchacieho systému a ochorení uší, nosa a hrdla),

v triede 10 – „*medical device*“ (lekárske zariadenia),

v triede 44 – „*information relating to treatments for the respiratory system and ear, nose and throat conditions*“ (informácie o liečbe dýchacieho systému a otorinolaryngologických ochorení).

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

Prihlásené služby v triede 35 „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekáorske alebo zverolekáorske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplastami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s fungicídmi*“ ako aj „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami, s bieliacimi prípravkami a pracími prostriedkami; s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s neliečivými prípravkami na čistenie zubov, s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s diétnymi potravinami a diétnymi látkami na lekáorske alebo zverolekáorske použitie, s potravinami pre dojčatá, s výživovými doplnkami pre ľudí a zvieratá, s náplastami, s obväzovým materiálom, s dezinfekčnými prípravkami, s fungicídmi, poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií*“ predstavujú služby určené na zabezpečenie obchodovania, dodávok, zásobovania výrobkami, prípravkami z oblasti hygieny, zdravotníctva, potravín určených pre spotrebiteľov s určitou potravinovou intoleranciou, dezinfekcie, kozmetiky. Prihlásené služby ako také majú síce samé o sebe odlišný charakter od zapísaných tovarov, avšak v prípade ich špecifikácie na určité tovary, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi zapísanými, možno aj takto špecifikované prihlásené služby zverejneného označenia označiť za priamo súvisiace, a teda aj podobné v určitej miere s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 3, konkrétne s tovarmi „*kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť, predovšetkým vo forme gélov, krémov alebo pleťových vôd; kozmetické prípravky na prevenciu proti červeným škvrnám na pokožke a na ich ošetrovanie*“ a s tovarmi „*farmaceutické prípravky v akejkoľvek galenickej forme; baktericídy, prípravky na ničenie vírusov a fungicídy; fumigátory; roztoky na báze morskej vody na čistenie nosných dutín; roztoky na báze morskej vody na hygienické čistenie nosa, očí, uší; roztoky na báze morskej vody na hygienické čistenie rán; roztoky na báze morskej vody vo forme sprejov na hygienické čistenie nosa; farmaceutické prípravky na liečbu ochorení horných dýchacích ciest s výnimkou farmaceutických prípravkov na liečbu autoimunitných ochorení; prípravky proti chrápaniu; biocídy*“ v triede 5 zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku. Zároveň sú služby zverejneného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s dezinfekčnými prípravkami, s fungicídmi*“ ako aj služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s kozmetickými a toaletnými prípravkami s voňavkáorskými výrobkami, s esenciálnymi olejmi; s neliečivými kozmetickými prípravkami; s farmaceutickými, lekáorskými a zverolekáorskými prípravkami, s hygienickými výrobkami na lekáorske použitie, s dezinfekčnými prípravkami, s fungicídmi poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií*“ podobné v určitej miere aj s tovarmi zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 5, konkrétne s tovarmi „*výrobky na liečbu dýchacieho systému a ochorení uší, nosa a hrdla*“, ktoré môžu predstavovať aj uvedené špecifické kozmetické, hygienické, dezinfekčné a lekáorske výrobky, pre ktoré sú prihlásené služby špecifikované.

Ďalšie prihlasované služby v triede 35 „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s papiernickým tovarom; predvádzanie tovaru*“ a „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s papiernickým tovarom poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti*“ sú služby, ktoré nemajú nijaký súvis s problematikou týkajúcou sa kozmetiky, zdravia a hygieny, do ktorej patria všetky tovary a služby starších ochranných známk, majú odlišné určenie, pôvod aj distribučné kanály a preto nemožno uvedené prihlásené služby označiť za podobné so žiadnymi tovarmi alebo službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 3, 5, 10, 11 a 44.

Prihlasované služby v triede 35 „maloobchodné a veľkoobchodné služby s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s prípravkami na ničenie škodcov, s herbicídmi“ a „maloobchodné a veľkoobchodné služby s prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, s prípravkami na ničenie škodcov, s herbicídmi poskytované prostredníctvom internetu, katalógov, televízie a iných komunikačných médií“ sú služby vzťahujúce sa k tovarom chemickej výroby určeným na priemyselné použitie, resp. chemickým výrobkom pôsobiacim voči škodcom, t. j. tovarom, ktoré majú podobnú povahu ako zapísané tovary a služby, avšak zároveň nejde o tovary určené na priame použitie na ľudskú pokožku alebo majúce zdravotné benefity pre ľudí alebo zvieratá, na rozdiel od tovarov, resp. aj služieb zapísaných pre staršie ochranné známky v triedach 3, 5, 10, 11 a 44, a preto, keďže je ich určenie úplne rozdielne, nemožno ich považovať za vzájomne podobné.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam uviedol, že zverejnené označenie je výlučne používané pri prevádzkovaní veľkoobchodnej činnosti s tovarom, ktorý následne vymenoval. K uvedenému je nutné uviesť, že úrad pri posudzovaní námietok voči zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok neposudzuje a neporovnáva predmety činnosti spoločností namietateľa alebo prihlasovateľa na trhu, resp. neporovnáva konkrétne tovary alebo služby, ktoré mu vymenuje namietateľ alebo prihlasovateľ, resp. doloží na daný tovar napríklad faktúry, ale porovnáva v registri zapísané tovary alebo služby pre staršie ochranné známky a tovary alebo služby prihlásené pre zverejnené označenie.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1298-2021)



Prvá staršia ochranná známka (EU č. 16163339)

HUMER

Druhá staršia ochranná známka (EU č. 11629342)

HUMEX

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.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazového označenia (zverejnené označenie) a dvoch slovných označení (staršie ochranné známky). Aj vo zverejnenom označení aj v starších ochranných známkach sa nachádza jediný slovný prvok, ktorý obsahuje prvé štyri písmená z piatich rovnaké, umiestnené na rovnakých pozíciách (HUME-). Pred slovným prvkom vo zverejnenom označení je vo štvorci otočenom na hranu umiestnené písmeno „H“. Každý slovný prvok z porovnávaných označení je ukončený iným písmenom – zverejnené označenie písmenom „D“ a staršie ochranné známky písmenami „R“ a „X“. Všetky tieto posledné písmená majú rôzny tvar a vzájomne sa nepodobajú, avšak tento rozdiel nepreváža zhodu prvých štyroch písmen „HUME-“, ktoré si spotrebiteľia všímajú prednostne. Aj

keď by si možno všimli rozdiel v poslednom písmene, je nutné uviesť, že málokedy majú spotrebiteľia možnosť vidieť porovnávané označenia naraz, a teda sa musia spoliehať len na svoju pamäť, keď sa opätovne s takýmto označením stretnú. Podobne graficky upravené písmeno „H“ umiestnené pred slovným prvkom zverejneného označenia vlastne predstavuje prvé písmeno samotného slovného prvku „HUMED“, a teda spotrebiteľov môže priamo navádzať na tento slovný prvok, každopádne nepredstavuje taký prvok, ktorý by dokázal jednoznačne odlišiť zverejnené označenie od starších ochranných známk najmä keď aj slovné prvky starších ochranných známk sa začínajú na písmeno „H“. Z uvedeného dôvodu je reálne sa domnievať, že vizuálne sa spotrebiteľia budú orientovať najmä na slovné prvky, pričom si nemusia všimnúť rozdiel na konci porovnávaných označení, resp. nemusia si pamätať, aké konkrétne písmeno bolo na konci. Z uvedeného dôvodu možno hovoriť o podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Čo sa týka **fonetického hľadiska** možno uviesť, že všetky porovnávané označenia pozostávajú z dvoch slabík – z prvej zhodnej „hu“ a druhej čiastočne podobnej, pretože pri vyslovovaní druhej slabiky zaznie aj spoločná hláska „me“, okrem rôzneho ukončenia slabík „med“, „mer“ a „mex“. Je málo reálne, že by spotrebiteľia pri vyslovovaní zverejneného označenia reprodukovali samostatne okrem slovného prvku aj písmeno „H“. Preto aj z fonetického hľadiska možno hovoriť o podobnosti porovnávaných označení.

V prípade porovnania **zo sémantického hľadiska** možno uviesť, že porovnávané označenia sa 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 pomôcť pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Pre slovenského spotrebiteľa nepredstavuje žiadne z porovnávaných označení slovo s konkrétnym významom. Zverejnené označenie „humed“ síce znamená v anglickom jazyku slovo „bzučal“, ale je málo pravdepodobné, že by spotrebiteľia dávali zverejnenému označeniu takýto význam. Porovnanie zo sémantického hľadiska preto možno uzavrieť konštatovaním, že všetky porovnávané označenia sú fantazijné, a teda že sémantické hľadisko neovplyvní ich vnímanie spotrebiteľmi.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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 zámeny 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.

Vzhľadom na námietkami dotknuté služby možno za relevantného spotrebiteľa považovať skôr odbornú spotrebiteľskú verejnosť, ktorá venuje takýmto tovarom, resp. s nimi súvisiacim službám zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže sa týkajú najmä zdravia a zdravotnej starostlivosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny možno konštatovať, že pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk bola zistená podobnosť z vizuálneho hľadiska aj z fonetického hľadiska. Sémantické hľadisko nebude mať pravdepodobne pri porovnaní význam. Podobnosť označení bola konštatovaná na základe štyroch zhodných písmen umiestnených na začiatku päťpísmenkových označení dokonca na rovnakých pozíciách. Súčasne je možné konštatovať, že rozdiel vo farebnosti zverejneného označenia a v pridaní písmena „H“ graficky upraveného do obrazového prvku, ktorý je umiestnený pred slovným prvkom vo zverejnenom označení

a ani rozdiel v poslednom písmene vo všetkých porovnávaných slovných označeniach, nie sú dostatočné na odlišenie porovnávaných označení, najmä z dôvodu ich možnej asociácie, na základe zhodnosti podstatnej časti ich slovných prvkov „HUME-“. Je vysoko pravdepodobné, že v prípade súvisiacich kolíznych tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako vzájomne podobné sa spotrebiteľ aj pri zvýšenej pozornosti môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide o ďalší variant starších ochranných známk namietateľa vytvorený napríklad pre nový rad výrobkov alebo novú službu. Ako už bolo uvedené, spotrebiteľia zvyčajne nemajú možnosť porovnávať označenia vedľa seba a musia sa tak spoliehať na vizuálny vnem, ktorý si uchovali v pamäti. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení na trhu je reálna.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k námietkam v súvislosti s posudzovaním podobnosti porovnávaných označení upozornil na to, že slovné prvky označenia „HUMED“ predstavujú vo svojom význame výlučne spojenie dvoch priezvisk: H. a M. Prihlasovateľ uviedol, že toto označenie používa od februára 2021 spoločnosť EXACT Invest, s. r. o., ktorej spoločníkmi sú Michaela M. a Ing. Štefan H. Ide teda o spojenie dvoch priezvisk dvoch rodín za účelom vybudovania rodinnej značky.

K uvedenému je nutné uviesť, že v tomto prípade nejde o relevantný argument vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti vzhľadom na to, že zverejnené označenie je podobné s už existujúcimi staršími označeniami.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam predložil dôkazné prostriedky preukazujúce využívanie zverejneného označenia od 02/2021 do súčasnosti (mail k registrácii domény, katalóg, vozový park áut s polepom, email k páske s logom, email k marketingovým aktivitám a pod.). K uvedenému je nutné uviesť, že úrad sa v prípade podania námietok podľa § 7 písm.

a) bod 2. zákona o ochranných známkach zaoberá porovnaním označení a súčasne tovarmi a službami zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, resp. známk v takej podobe a v takom rozsahu, ako boli zverejnené vo Vestníku alebo zapísané v registri úradu. Nie je možné brať pri posudzovaní do úvahy argumenty o iných činnostiach alebo zameraní podnikania, alebo aktivitách namietateľa a prihlasovateľa na trhu.

Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na to, že namietateľ nijako nepreukázal, že by na území SR, kde sa má registrovať zverejnené označenie, skutočne svoje staršie ochranné známky HUMER a HUMEX používal, odvolávajúc sa na ustanovenie § 14a, 14b zákona o ochranných známkach. Uvedené ustanovenia zákona, na ktoré sa prihlasovateľ odvolával sa netýkajú námietkového konania. Súčasne je však nutné uviesť, že:

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie. Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2. Žiadosť, ktorú je možné považovať za žiadosť o preukázanie skutočného používania podľa citovaného ustanovenia musí spĺňať podmienky podľa § 4a Vyhlášky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochranných známkach.

Je teda nutné konštatovať, že prihlasovateľ si jednak mohol takúto žiadosť uplatniť len voči druhej staršej ochrannej známke a navyše žiadnu takúto žiadosť na úrad v určenej lehote ani nedoručil, preto úrad nemohol vyzvať namietateľa na preukázanie skutočného používania druhej staršej ochrannej známky a posudzoval námietky podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach vo vzťahu k oboj namietaným starším známkam a pre taký rozsah tovarov a služieb, pre aký sú staršie ochranné známky zapísané.

Čo sa týka vyjadrenia prihlasovateľa o tom, že po zúžení prihláseného zoznamu zverejneného označenia o kolízne tovary v triedach 3 a 5, došlo k splneniu podmienky mimosporového vyriešenia námietok, je nutné uviesť, že zúžením prihláseného zoznamu o uvedené triedy nedošlo k odstráneniu dôvodu, pre ktorý boli námietky podané, keďže smerovali aj proti všetkým prihláseným službám v triede 35 a úrad nemohol konanie o námietkach zastaviť. Úrad však vyzval namietateľa či napriek zúženiu prihlasovaných tovarov v triedach 3 a 5 stále trvá na námietkach, a keďže sa ten vyjadril kladne, úrad musel ďalej viesť riadne námietkové konanie vo vzťahu k zostávajúcim námietkami napadnutým službám v triede 35, pre ktorých časť bolo konštatované naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, 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

Doručiť:

advokátska kancelária Hulín s.r.o., Hurbanova 20, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika