



Banská Bystrica 13.04.2023
OZ 247944/I-14-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa EURARK, LLC, 50 Industrial Drive, Batesville, Arkansas 72501, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na čiastočné vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 247944 „EREXAN“ majiteľa Augeri, s. r. o., Komárnická 20, 821 03 Bratislava, zastúpeného v konaní spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS s. r. o., Royova 19, 831 01 Bratislava (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 247944 sa vyhlasuje za neplatnú pre všetky tovary v triede 3 a pre tovary „výživové doplnky; vitamínové doplnky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; minerálne výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „liečivá; farmaceutické prípravky; náplasti; oleje na lekárske použitie; posilňujúce prípravky (toniká)“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 1.6.2022 doručený návrh na čiastočné vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 247944 so slovným prvkom „EREXAN“ (ďalej aj napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 3 a zapísaných tovarov „výživové doplnky; vitamínové doplnky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; minerálne výživové doplnky“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu upozornil, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ č. 003372571 „ENERXAN“ s právom prednosti zo 16.4.2003, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004 (ďalej aj staršia ochranná známka), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov navrhovateľ podotkol, že zapísané tovary v triede 3 pre napadnutú ochrannú známku majú s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 3 zhodný účel, predajné miesta, tiež majú rovnaké distribučné kanály a okruh spotrebiteľskej verejnosti. Ide tak o tovary zhodné. Tovary v triede 5 „výživové doplnky; minerálne výživové doplnky“ napadnutej ochrannej známky sú

podľa navrhovateľa zhodné so zapísanými tovarmi *staršej ochrannej známky* v triede 5 „*potravinové a výživové doplnky*“. Tovary „*vitamínové doplnky*“ napadnutej ochrannej známky v triede 5 navrhovateľ vyhodnotil ako podobné so zapísanými tovarmi *staršej ochrannej známky* „*výživové doplnky*“ v zhodnej triede.

Navrhovateľ tovary v triede 5 „*liečivé čaje, liečivé nápoje*“ napadnutej ochrannej známky považoval za podobné so zapísanými tovarmi *staršej ochrannej známky* v triede 5 „*výživové doplnky*“ a tiež so zapísanými tovarmi *staršej ochrannej známky* v triede 32 „*nápoje*“.

Tovary „*prípravky do kúpeľa na lekárske použitie*“ napadnutej ochrannej známky z triedy 5 navrhovateľ vyhodnotil ako podobné so zapísanými tovarmi „*kozmetické prípravky*“ v triede 3 pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie kolíznych tovarov navrhovateľ uzavrel konštatovaním zhodnosti a podobnosti všetkých tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 3 a tovarov „*výživové doplnky; vitamínové doplnky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; minerálne výživové doplnky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa navrhovateľa napriek tomu, že staršia ochranná známka „ENERXAN“ je slovná a napadnutá ochranná známka „EREXAN“ je obrazová, ide o známky z vizuálneho hľadiska podobné v nižšej miere, a to z toho dôvodu, že spotrebiteľ sa bude orientovať podľa slovného prvku, ktorý je v napadnutej ochrannej známke aj napriek úprave písmen jasne rozoznateľný a čitateľný.

Fonetické porovnanie kolíznych ochranných známk navrhovateľ uzavrel konštatovaním podobnosti vo vysokej miere. Keďže slovné prvky ochranných známk nemajú pre spotrebiteľa konkrétny význam, tak sémantické hľadisko nebude mať vplyv pri ich porovnávaní.

V rámci návrhu ďalej navrhovateľ uviedol, že stupeň pozornosti spotrebiteľa vzhľadom na kolízne tovary je nízky až stredný. Ochranné známky sú podľa názoru navrhovateľa podobné aj z celkového dojmu a keďže aj tovary boli vyhodnotené ako zhodné a podobné, tak existuje vysoké riziko, že by spotrebiteľská verejnosť mohla veriť, že tovary pochádzajú z rovnakého podniku alebo podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

Navrhovateľ navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky zapísané tovary v triede 3 a pre tovary „*výživové doplnky; vitamínové doplnky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; minerálne výživové doplnky*“ v triede 5, keďže boli splnené podmienky podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Listom úradu z 24.6.2022 bol predmetný návrh v súlade s § 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu. Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 30.6.2022. Majiteľ sa v stanovenej lehote nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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,
- a) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- b) 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 návrhu na čiastočné vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 247944 „EREXAN“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Augeri s. r. o., Komárnická 20, 821 03 Bratislava 2, Slovenská republika, s právom prednosti od 28.7.2017 bola 15.8.2018 zapísaná do registra pre tovary „kozmetické prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; masážne gély (nie na lekárske použitie); oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické lepidlá“ v triede 3, a pre tovary „liečivá; výživové doplnky; vitamínové doplnky; farmaceutické prípravky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; minerálne výživové doplnky; náplasti; oleje na lekárske použitie; posilňujúce prípravky (toniká)“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ EURARK, LLC, 50 Industrial Drive, Arkansas 72501, Batesville, Spojené štáty americké, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „ENERXAN“ č. 003372571 (staršia ochranná známka) s právom prednosti vyplývajúcim z uplatnenej priority zo 16.4.2003, platnej na území Slovenskej republiky od 1.4.2004 (vstup Slovenskej republiky do Európskej únie), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 5 a 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Z odôvodnenia podaného návrhu vyplynulo, že smeruje proti časti zapísaných tovarov:

v triede 3 – „kozmetické prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; masážne gély (nie na lekárske použitie); oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické lepidlá“; a

v triede 5 – „výživové doplnky; vitamínové doplnky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; minerálne výživové doplnky“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 - „cosmetics; skin creams; skin lotions; skin gels; shampoo; conditioner and make-up“ [kozmetické prípravky; pleťové krémy; pleťové vody; pleťové gély; šampóny; kondicionéry, mejkapy],

v triede 5 – „dietary and nutritional supplements“ [potravinové a výživové doplnky],

v triede 32 – „drinks“ [nápoje].

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 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.

Návrh smeroval proti všetkým zapísaným tovarom v triede 3 napadnutej ochrannej známky, a to „kozmetické prípravky; pleťové krémy; pleťové vody; pleťové gély; šampóny; kondicionéry, mejkapy“. Staršia ochranná známka je zapísaná pre „kozmetické prípravky“. Možno uviesť, že napadnutá ochranná známka okrem vymenovaných konkrétnych kozmetických výrobkov obsahuje aj všeobecnú kategóriu tovarov „kozmetické prípravky“ rovnako ako staršia ochranná známka, pričom do tejto kategórie patria aj špecifikované druhy kozmetických prípravkov. Ide tak o tovary zhodné.

Návrh smeroval aj proti tovarom „výživové doplnky; vitamínové doplnky; minerálne výživové doplnky“ v triede 5, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi v rovnakej triede „potravinové a výživové doplnky“. Uvedené tovary staršej ochrannej známky pokrývajú ten istý rozsah tovarov, resp. rozsah tovarov staršej ochrannej známky tvorí širšia kategória, do ktorej patria predmetné tovary napadnutej ochrannej známky.

Tovary zapísané pre napadnutú ochrannú známku „liečivé čaje; liečivé nápoje“ v triede 5 možno považovať za podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku „potravinové a výživové doplnky“ v triede 5, pretože liečivé čaje a nápoje možno zahrnúť medzi výživové doplnky, pričom tieto tovary môžu mať rovnaký účel, povahu a tiež výrobcov a spotrebiteľov.

Ostatné tovary „prípravky do kúpeľa na lekárske použitie“, proti ktorým návrh smeroval v triede 5, možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „kozmetické prípravky“ v triede 3 pre staršiu ochrannú známku, keďže ich spoločným účelom je starostlivosť o krásu a hygienu. Sporné tovary tak môžu mať rovnakých výrobcov, môžu byť dostupné na tých istých predajných miestach prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a aj okruh spotrebiteľov je rovnaký.

Po posúdení návrhom napadnutých tovarov zapísaných pre ochrannú známku v triedach 3 a 5 so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triedach 3, 5 a 32 možno skonštatovať, že všetky napadnuté tovary v triede 3 boli posúdené ako zhodné a napadnuté tovary „výživové doplnky; vitamínové doplnky; prípravky do kúpeľa na lekárske použitie; liečivé čaje; liečivé nápoje; minerálne výživové doplnky“ v triede 5 ako zhodné a podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka
(OZ č. 247944)



Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 003372571)

ENERXAN

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.

Napadnutá ochranná známka je obrazová, modrá, pričom jej úprava spočíva v štylizácii veľkých písmen slovného prvku „EREXAN“, ktorý aj po úprave zostáva čitateľný. Staršia ochranná známka je slovná a pozostáva z jediného slovného prvku „ENERXAN“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie napadnutej obrazovej ochrannej známky tvorenej slovným prvkom „EREXAN“, ktorý pozostáva zo šiestich štylizovaných písmen, so staršou slovnou ochrannou známkou napísanou bežným typom písma „ENERXAN“, ktorú tvorí sedem písmen. Prvé písmeno „E“ a koncové písmená „XAN“ sú zhodné, umiestnené na rovnakých pozíciách v slovných prvkoch. Za prvým zhodným písmenom „E“ sa v napadnutej ochrannej známke nachádzajú písmená „RE“ a v staršej ochrannej známke písmená „NER“, t. j. okrem písmena „N“, ktoré v napadnutej známke absentuje, ide o zhodné písmená len v prehodenom poradí.

Vizuálny vnem spotrebiteľa však okrem dĺžky slovných prvkov ovplyvňuje aj ich rozmiestnenie, charakter a prípadne aj tvarové zvláštnosti jednotlivých písmen. V posudzovanom prípade vizuálny vnem výrazne ovplyvní takmer rovnaká dĺžka označení a šesť zhodných písmen, a to aj napriek prehodeným písmenám v strednej časti označení, avšak ako už bolo uvedené, ide o zhodné písmená len na iných pozíciách, čo však spotrebiteľ pri vizuálnom kontakte s označeniami môže ľahko prehliadnuť. Možno uviesť, že všetky písmená slovného prvku napadnutej ochrannej známky „E/R/E/X/A/N“ sú súčasťou slovnej staršej ochrannej známky „ENERXAN“, len jedno písmeno „N“ nemá náprotivok v napadnutej ochrannej známke. Obrazová úprava napadnutej známky spočívajúca v štylizácii jednotlivých písmen nie je dostatočná na úplné potlačenie podobného vizuálneho vnemu, ktorým označenia budú pôsobiť na spotrebiteľa, keďže čitateľnosť slovného prvku aj napriek úprave písmen zostáva zachovaná.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že rozdiely medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska môžu byť spotrebiteľom postrehnuteľné (najmä obrazová úprava písmen, písmeno N), ale nie dostatočné na to, aby rozlíšili porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska, a preto sú kolízne označenia čiastočne podobné z vizuálneho hľadiska.

Posúdenie podobnosti porovnávaných označení z **fonetického hľadiska** predstavuje relevantný faktor porovnania označení, ktorý je závislý predovšetkým od počtu a sekvencie slabík, ktorými sú označenia tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia označení zohrávajú významnú úlohu vo fonetickom vnímaní označení spotrebiteľom. V posudzovanom prípade je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že obe označenia budú reprodukovateľné pomocou troch slabík, a to napadnutá známka ako „e-*rek*-san“ a staršia ochranná známka ako „e-*ner*-ksan“. Z porovnania zvukovej podoby dotknutých označení vyplýva, že zvukový vnem začína a končí rovnako a drobný rozdiel v strede nebude postrehnuteľný, pretože tam zaznie rovnaká hláska „e“ a „ks“ – netypické pre slovenské slová, čo do istej miery ovplyvní ich fonetické vnímanie, a zároveň potlačí zvukový vnem z prehodených hlások. Skutočnosť, že v predmetných označeniach ide o reprodukcii troch slabík, vytvorených takmer z rovnakého počtu samohlások a spoluhlások, spôsobí následne zhodný rytmus a intonáciu pri vyslovovaní dotknutých označení, a preto ich možno vyhodnotiť ako podobné z fonetického hľadiska vo vyššej 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 alebo sú ich prvky fantazijné.

V prípade porovnávaných označení tvorených slovami „EREXAN“ a „ENREXAN“ je nutné vychádzať zo skutočnosti, že tieto prvky bude priemerný spotrebiteľ v slovenskom jazykovom prostredí vnímať ako fantazijné, t. j. nebudú vyvolávať žiaden významový vnem a v takom prípade možno konštatovať, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie a odlíšenie porovnávaných označení spotrebiteľom.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 3 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené. Kolízne tovary sú tovarmi bežnej spotreby, ktoré sú nakupované pomerne často, bez mimoriadne zvýšenej obozretnosti s ohľadom na ich cenu, a preto pri ich výbere je stupeň pozornosti spotrebiteľa nižší, prípadne môže variovať od nižšieho po priemerný. Priemernými spotrebiteľmi dotknutých tovarov zapísaných v triede 5 budú nakupujúci z radov širokej laickej verejnosti, ktorí tieto výrobky kupujú na odporúčenie lekárov alebo z vlastnej iniciatívy s očakávaním priaznivého vplyvu na zdravotný stav a celkovú telesnú a duševnú kondíciu po ich konzumácii. Vzhľadom na to, že ide o výrobky, ktorých konzumácia má mať pozitívny vplyv na zdravie (výživové a vitamínové doplnky), a pri ich nesprávnom užívaní môžu mať negatívny vplyv na zdravie človeka, tak je možné u relevantnej verejnosti očakávať priemerný až vyšší stupeň pozornosti a obozretnosti pri ich nákupe.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení možno konštatovať, že medzi napadnutou obrazovou ochrannou známkou „EREXAN“ a staršou slovnou ochrannou známkou „ENERXAN“ bola zistená čiastočná podobnosť z vizuálneho hľadiska a vyššia miera podobnosti z fonetického hľadiska, pričom táto podobnosť vyplýva zo skutočnosti, že slovné prvky „EREXAN“ vs „ENERXAN“ sú koncipované zo šiestich/siedmich písmen, pričom šesť písmen je rovnakých a päť písmen je umiestnených aj na zhodných pozíciách. Spotrebiteľ vizuálne aj zvukovo zaznamená uvedenú zhodu obsiahnutú na začiatku a na konci, pričom rozdiel v písmenách „RE/NER“ v ich strede nie je veľmi výrazný. Obrazová úprava napadnutej ochrannej známky nestačí na to, aby spotrebiteľ prvotne nevnímal slovný prvok „EREXAN“. Zo sémantického hľadiska nebolo možné ochranné známky porovnať, keďže konkrétny význam pri nich absentuje.

Zároveň je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ obvykle nemá možnosť porovnávať tieto označenia reálne vedľa seba, a preto sa spoľahne len na pamäťovú stopu, ktorú si uchoval v podvedomí. V tomto prípade sú označenia vytvorené takými písmenami a v takom rozložení, ktoré nie je pre slovenského spotrebiteľa bežné a ani jednoduché. Najmä vzhľadom na použité písmeno „E-“ na začiatku porovnávaných slovných prvkov a na písmeno „X“ v ich strede sú detaily označení ťažšie zapamätateľné, a preto si ich spotrebiteľ ľahšie pomýlia.

Grafická úprava napadnutej ochrannej známky a minimálny rozdiel v písmenách „RE/NER“ v strede označení nie sú spôsobilé ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov.

Konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou všetkých návrhom napadnutých tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky, miera pozornosti relevantnej verejnosti bola posúdená ako nižšia, prípadne pri tovaroch z tr. 5 ako vyššia, avšak po zvážení všetkých skutočností je nutné, a to aj pri konštatovanej vyššej pozornosti spotrebiteľa, riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na trhu považovať za reálne.

Z posúdenia všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vo vzťahu ku všetkým zapísaným a návrhom dotknutým tovarom v triede 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Návrh na čiastočné vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú možno preto považovať za dôvodný.

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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

HÖRMANN & PARTNERS s.r.o., Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37, Slovenská republika
ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády 36, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika