



Banská Bystrica 30. mája 2014
POZ 5665-2011 II/85-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 1. augusta 2013 prihlasovateľom COLORLAK SK, s. r. o., Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, v konaní zastúpeným spoločnosťou REKEN & PARTNERS Law Firm, s. r. o., Tichá 45, 811 02 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 5665-2011/N-112-2013/Zach z 24. júna 2013 o vyhovení námietkam podaným namietateľom CWS – Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG, Katharinenstrasse 61, 52353 Düren – Merken, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a čiastočnom zamietnutí prihlášky ochrannej známky „COLOR PROFI mix“, číslo spisu POZ 5665-2011, pre časť nárokovaných tovarov triedy 1 a pre všetky tovary v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozhodnutie zn. POZ 5665-2011/N-112-2013/Zach z 24. júna 2013 mení takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 5665-2011/N-112-2013/Zach z 24. júna 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „COLOR PROFI mix“, číslo spisu POZ 5665-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známok a predmetná prihláška bola čiastočne zamietnutá pre tovary „*chemické prípravky na výrobu farieb, emaily a chemické prípravky na farbenie skla, rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely, bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely, farbiace soli (tónovacie prípravky pre fotografiu), zvlhčovacie prípravky na farbenie*“ v triede 1 a všetky tovary v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil existenciou staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 5482104 „ProfiColor“ (ďalej len „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary a služby v triedach 2, 7 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky sa týkali časti nárokovaných tovarov v triede 1 (tých, pre ktoré bola prihláške ochrannej známky č. spisu POZ 5665-2011 odmietnutá ochrana) a všetkých nárokovaných tovarov patriacich do triedy 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že vzhľadom na zhodnosť a podobnosť porovnávaných tovarov a podobnosť prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z fonetického a sémantického hľadiska existuje medzi nimi pravdepodobnosť zámenny pre vyššie vymenované tovary.

Pri podrobnom hodnotení podobnosti posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk prvostupňový orgán konštatoval minimálnu mieru ich vizuálnej podobnosti, z fonetického a sémantického hľadiska ich považoval

za podobné. Hoci slovným prvkom „COLOR/Color“ a „PROFI/profi“ prisúdil nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti, ostatné grafické prvky a celkovú grafickú úpravu porovnávaných označení nepovažoval za také originálne prvky, aby prevýšili dominantnosť slovných prvkov, ktoré sú zhodné a použité len v obrátenom poradí. Na základe toho skonštatoval, že spotrebiteľ si z porovnávaných označení zapamätá práve dva dominantné rovnaké slovné prvky „COLOR“ a „PROFI“, resp. ich vzájomnú kombináciu, pričom si nemusí pamätať, ktoré z týchto slov bolo v tom ktorom označení uvedené ako prvé.

Čo sa týka porovnania prihlásených tovarov, proti ktorým námietky smerovali [*„chemické prípravky na výrobu farieb, emaily a chemické prípravky na farbenie skla, rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely, bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely, farbiace soli (tónovacie prípravky pre fotografiu), zvlhčovacie prípravky na farbenie“* v triede 1, *„alumíniové farby, anilínové farby, azbestové farby, baktericídne náterové farby, bieložlté (ako farbivá a farby), bronzové laky, čerň (farbivá a farby), farbivá na drevo, moridlá na drevo; emailové farby, emaily (laky), tlačiarenská farba; farby na keramiku, baktericídne farby, farby na obuv, ohňovzdorné farby, riedidlá do farieb, spojivá do farieb, zahusťovače farieb, farby, nátery, fixatívy na vodové farby, fixatívy (laky), glazúry (farby, laky), hliníkový prášok na farbenie, prípravky proti hrdzi, keramické farby, kurkuma (farbivo), laky, kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov, riedidlá na laky; moridlá, ochranné nátery na podvozky automobilov, šafran (farbivo), tlačiarenské farby (atrament), tlačiarenské pasty (farby), terpentín (riedidlo na farby), vodové náterové farby, vosky (prírodné živice), živичné (bitúmenové) laky, značkovacia farba pre zvieratá, nátery na strešné krytiny, nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám, základné náterové farby“* v triede 2], s tovarmi triedy 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísanými pre staršiu ochrannú známku, prvostupňový orgán dospel k záveru, že predmetné tovary možno označiť za rovnaké, resp. veľmi podobné.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, ktorým namietol jeho nezákonnosť, nepreskúmateľnosť, nezrozumiteľnosť a zmätočnosť.

V jeho odôvodnení v prvom rade uviedol, že námietky neboli podané riadne a včas, pretože hoci boli podané zástupcom, neobsahovali plnú moc na zastupovanie, a teda úrad mal postupovať podľa § 31 ods. 1 zákona o ochranných známkach. Podľa prihlasovateľa, ak plná moc nie je doložená v lehote stanovenej v ustanovení § 30 zákona o ochranných známkach, na túto plnú moc nie je možné prihliadať. V tomto prípade patentovej zástupkyňi chýbala aktívna legitímácia pre podanie námietok, nakoľko plná moc bola doložená až 25. júna 2012, t. j. 23 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie námietok.

K samotnému posúdeniu porovnávaných označení prihlasovateľ uviedol, že celkové odôvodnenie prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény považuje za vnútorne rozporné s čiastkovými odôvodneniami zhodnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolíznych označení, prvostupňovému orgánu vytkol, že hoci konštatoval rozdielne usporiadanie jednotlivých prvkov v porovnávaných označeniach, ako aj rozdielnu celkovú grafiku týchto označení, ich farebnosť a koncepciu, v závere pripustil minimálnu mieru vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán jednostranne v prospech namietateľa vyhotovil grafické znázornenie ochranných známk v napadnutom rozhodnutí tým, že ich zobrazil v čiernobielym vyhotovení, čím navodil dojem ich podobnosti. Jednostrannosť v prospech namietateľa konštatoval aj pri posúdení slovných prvkov v daných označeniach, keďže prvostupňový orgán nezohľadnil použité typy písma (veľké písmená COLOR PROFÍ a malé mix vs. ProfiColor).

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani s prvostupňovým posúdením, resp. s nezohľadnením slovnej časti „mix“ pri fonetickom a sémantickom hľadisku, pričom uviedol, že prvostupňový orgán sa s touto časťou vysporiadal nesprávne.

Naopak súhlasil s tvrdením, že pozornosť príslušnej skupiny spotrebiteľskej verejnosti sa bude pohybovať v priemernej až vyššej úrovni, no vytkol to, že v odôvodnení napadnutého rozhodnutia nebolo na toto konštatovanie prihliadnuté.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam označil prihlasovateľ výrok napadnutého rozhodnutia o vyhovení námietkam za zmätočný a nezrozumiteľný. Keďže výrok napadnutého rozhodnutia nevyplýva z jeho odôvodnenia, prvostupňové rozhodnutie považoval za nepreskúmateľné a nezákonné.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ ešte vytkol prvostupňovému orgánu, že sa nedostatočne vysporiadal s rozhodnutím Litovského patentového úradu v obdobnej veci (PROCOLOR vs. ProfiColor), v ktorej boli námietky pre odlišnú grafickú úpravu posudzovaných označení zamietnuté.

Na základe všetkých uvedených skutočností požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu zrušil, námietky zamietol a prihlásené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Namietateľ bol listom zo 4. septembra 2013 vyzvaný na vyjadrenie sa k podanému rozkladu, pričom bol upozornený, že ak sa v stanovenej lehote nevyjadrí, bude rozhodnuté podľa obsahu spisu. Namietateľ sa v stanovenej lehote do 11. novembra 2013 k podanému rozkladu nevyjadril.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „COLOR PROFI mix“, číslo spisu POZ 5665-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 20. októbra 2011 prihlasovateľom COLORLAK SK, s. r. o., Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika a zverejnená vo vestníku úradu 2. marca 2012 pre tovary v triedach 1, 2 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podané námietky smerovali len voči tovarom „*chemické prípravky na výrobu farieb, emaily a chemické prípravky na farbenie skla, rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely, bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely, farbiace soli (tónovacie prípravky pre fotografiu), zvlhčovacie prípravky na farbenie*“ v triede 1 a tovarom „*alumíniové farby, anilínové farby, azbestové farby, baktericídne náterové farby, bielo (ako farbivá a farby), bronzové laky, čerň (farbivá a farby), farbivá na drevo, moridlá na drevo; emailové farby, emaily (laky), tlačiarenská farba; farby na keramiku, baktericídne farby, farby na obuv, ohňovzdorné farby, riedidlá do farieb, spojivá do farieb, zahusťovače farieb, farby, nátery, fixatívy na vodové farby, fixatívy (laky), glazúry (farby, laky), hliníkový prášok na farbenie, prípravky proti hrdzi, keramické farby, kurkuma (farbivo), laky, kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov, kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov, riedidlá na laky; moridlá, ochranné nátery na*

podvozky automobilov, šafran (farbivo), tlačiarenské farby (atrament), tlačiarenské pasty (farby), terpentín (riedidlo na farby), vodové náterové farby, vosky (prírodné živice), živičné (bitúmenové) laky, značkovácia farba pre zvieratá, nátery na strešné krytiny, nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám, základné náterové farby“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ CWS – Lackfabrik Conrad W. Schmidt GmbH & Co. KG, Katharinenstrasse 61, 52353 Düren – Merken, Nemecko, je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 5482104 „ProfiColor“, s právom prednosti od 8. novembra 2006, ktorá je zapísaná pre tovary „farby, laky, glazúry, ochranné prostriedky proti korózii a poškodeniu dreva, farbivá, moridlá; surové prírodné živice, kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov“ v triede 2, „stroje na spracovanie kovov, dreva a plastov, stroje pre chemický priemysel, poľnohospodárstvo, ťažbu, textilné stroje, stroje pre výrobu nápojov, výroba strojov, baliace stroje a obrábacie stroje, miešacie stroje a zariadenia, stroje a zariadenia na miešanie farieb, motory a stroje (s výnimkou motorov a strojov pre pozemné vozidlá), spojky a prevodovky -komponenty (okrem pre pozemné vozidlá), poľnohospodárske náradie, iné ako na ručný pohon, liahne na vajcia“ v triede 7 a služby „spracovanie materiálu, miešanie farieb a politúr prostredníctvom systému na miešanie farieb, poradenstvo s názornou ukážkou farieb a lakov“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ v prvom rade spochybnil oprávnenosť patentovej zástupkyne na zastupovanie namietateľa, a tým namietol riadne podanie námietok, a taktiež spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Posúdenie týkajúce sa naplnenia zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach napadol predovšetkým s ohľadom na jednu z podmienok, a to podmienku podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Čo sa týka spochybnenia oprávnenosti patentovej zástupkyne na zastupovanie namietateľa, a tým aj riadneho podania námietok, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V zmysle ustanovenia § 30 zákona o ochranných známkach, na ktoré sa namietateľ v tejto časti odvolal, je nutné v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky vo vestníku podať námietky z dôvodov podľa § 7 citovaného zákona, pričom tieto námietky musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi. Predmetné námietky podané namietateľom všetky požadované atribúty spĺňali. Boli podané včas a obsahovali všetky potrebné právne a vecné odôvodnenia. Taktiež obsahovali informáciu, že plná moc bude predložená dodatočne. V tejto súvislosti možno poznamenať, že plná moc len vyjadruje právny vzťah medzi osobou namietateľa a jeho zástupcom, nepreukazuje však skutočnosti, ktoré sú predmetom podaných námietok. V prípade plnej moci ide o formálnu náležitosť námietok, ktorú ak podané námietky nespĺňajú, úrad vyzve namietateľa na odstránenie tohto nedostatku v určenej lehote. Keďže v predmetnom prípade bol tento formálny nedostatok námietok odstránený a plná moc oprávňujúca patentovú zástupkyňu na zastupovanie namietateľa bola úradu predložená, nebol dôvod na zastavenie konania o námietkach. Na základe uvedeného považuje orgán rozhodujúci o rozklade tvrdenia namietateľa o tom, že uplatnené námietky neboli podané riadne a včas za bezpredmetné.

K samotným námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámenny označení znamená riziko, že si priemerný spotrebiteľ tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny musia byť označenia

najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámery preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb.

Čo sa týka posúdenia zhodnosti a podobnosti tovarov nárokových prihlasovateľom, proti ktorým podané námietky smerovali, s tovarmi staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval, že námietkami napadnuté tovary prihláseného označenia v triedach 1 a 2 možno označiť za tovary zhodné, resp. veľmi podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Keďže predmetné posúdenie nebolo v podanom rozklade spochybnené, bude orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom hodnotení vychádzať z tohto záveru a nebude sa týmto porovnaním bližšie zaoberať.

Pokiaľ ide o otázku relevantného spotrebiteľa, orgán rozhodujúci o rozklade v tejto časti súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, ktorý uviedol, že vzhľadom na charakter námietkami dotknutých tovarov a služieb tvorí príslušnú skupinu verejnosti široká spotrebiteľská verejnosť, ale aj časť odbornej verejnosti (umelci, maliari, dekoratéri, tlačiarne), z čoho vyplýva, že pozornosť sa v predmetnom prípade bude pohybovať v priemernej až vyššej úrovni. Na doplnenie možno uviesť, že s uvedeným tvrdením sa v podanom rozklade stotožnil aj prihlasovateľ.

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade preskúma posúdenie podobnosti prihláseného kombinovaného označenia „COLOR PROFI mix“ so staršou kombinovanou ochrannou známkou „ProfiColor“, ktoré bolo prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené.

Prvostupňový orgán konštatoval minimálnu mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení. V rámci posúdenia ich podobnosti z fonetického a sémantického hľadiska dospel k záveru, že porovnávané označenia sú podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prihlásené označenie je tvorené slovným spojením „COLOR PROFI mix“, pričom slovo „COLOR“ je umiestnené v oranžovom obdĺžniku, na ktorý nadväzuje čierny obdĺžnik so slovami „PROFI mix“. Samotné slovo „mix“ je umiestnené pod zmenšenými písmenami „FI“ slova „PROFI“. Staršia ochranná známka je tvorená spojením „ProfiColor“, v pozadí ktorého je kruh vytvorený z čiernobielych pruhov akoby tieňovaný. Prvé dve písmená (Pr) a posledné tri (lor) tohto spojenia sú mimo uvedeného kruhu, ostatné prechádzajú cez kruh. Celé vyobrazenie je čiernobiele. V tomto prípade je možné stotožniť sa s názorom prvostupňového orgánu a pripustiť istú mieru vizuálnej podobnosti kolíznych označení založenú na podobnosti ich slovných prvkov „COLOR PROFI“ vs. „ProfiColor“. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že celkové grafické prevedenie porovnávaných označení je podstatne odlišné, čo ovplyvní celkový vizuálny dojem predmetných označení.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení na základe ich reprodukcie, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že pri fonetickom hľadáisku je predmetom posúdenia výslovnosť porovnávaných označení, ktorá zahŕňa v zásade ich všetky slovné prvky, s výnimkou prípadov, že označenia sú príliš dlhé a pri ich výslovnosti môže dochádzať ku skracovaniu. V preskúvanom prípade bude prihlásené označenie reprodukované ako „kolor profi mix“, prípadne ako „color profi mix“, pričom je možné pripustiť aj situáciu, že vzhľadom na menej výrazný slovný prvok „mix“ budú reprodukované len prvé dve slová. Staršia ochranná známka bude reprodukovaná ako „profikolor“, resp. ako „proficolor“. Aj keď poradie slov „color“ a „profi“ je v porovnávaných označeniach vymenené, vzhľadom na ich fonetickú zhodnosť nie je možné vylúčiť fonetickú podobnosť porovnávaných označení ako celkov.

Pri sémantickom hľadáisku sa orgán rozhodujúci o rozklade plne stotožňuje s posúdením prvostupňového orgánu. Obidve označenia obsahujú slovné prvky „COLOR/Color“ a „PROFI/Profi“, kde „COLOR/Color“ znamená „farba, farebný“ a „PROFI/Profi“ sa viaže k slovu „profesionálny“. Je potrebné ešte dodať, že hoci v prípade slova „COLOR/Color“ ide o anglické slovo, je to slovo z bežnej slovnice a jeho význam je aj pre slovenského spotrebiteľa známy. Doplnenie prihláseného označenia o slovo „mix“ (zmiešanie, kombinácia) nemôže vylúčiť sémantickú podobnosť porovnávaných označení.

Z uvedeného vyplýva, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné, resp. veľmi podobné pokiaľ ide o tovary, voči ktorým podané námietky smerovali, pričom možno konštatovať aj podobnosť samotných označení z fonetického aj sémantického hľadiska, ako aj istú mieru ich vizuálnej podobnosti.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery je významným faktorom aj rozlišovacia spôsobilosť jednotlivých prvkov tvoriacich kolízne označenia. Nie je možné tvrdiť, že ide o najdôležitejší faktor pri hodnotení, pretože je potrebné prihliadať aj na ďalšie okolnosti, akými sú napríklad miera podobnosti tovarov alebo služieb, miera podobnosti samotných označení, resp. ochranných známk, miera pozornosti príslušného okruhu spotrebiteľov, vplyv dominantných prvkov atď. Vo všeobecnosti však platí, že v prípade, ak porovnávané označenia alebo ochranné známky obsahujú navádzajúce prvky s nižšou rozlišovacou spôsobilosťou alebo dokonca opisné prvky bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k príslušným tovarom alebo službám, spotrebiteľia týmto prvkom nevenujú toľko pozornosti ako v prípade iných, dištinkívnych prvkov.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky spočíva v spoločných slovných prvkoch „COLOR PROFI“ vs. „ProfiColor“. Na rozdiel od prvostupňového orgánu, ktorý pripustil nízku mieru ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom (rôzne druhy farieb a s nimi úzko súvisiace tovary) ide o prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože priamo poukazujú na druh, účel, resp. zameranie uvedených tovarov. Slovo „COLOR“ aj napriek jeho anglickej podobe je natoľko známe, že u väčšiny spotrebiteľov evokuje súvislosť s farbou. Taktiež časť „PROFI“ je bežne používaná skrátaná forma od slov „profesionál, profesionálny“. Slovné spojenie vytvorené spojením slov „color“ a „profi“ priamo pomenúva „farby pre profesionálne použitie“, resp. „profesionálnu farbu“, preto samotné slovné spojenie „color profi“, resp. „profi color“ bez ďalších dištinkívnych prvkov nie je schopné identifikovať takto označené kolízne tovary jedného subjektu a odlíšiť ich od tovarov iných osôb na trhu. Z uvedeného je zrejmé, že samotné slovné spojenie „color profi“, resp. „profi color“ vo vzťahu k rôznym druhom farieb a s nimi úzko súvisiacim tovarom nemôže byť predmetom ochrany v zmysle zákona o ochranných známkach, a teda majiteľ staršej ochrannej známky nemôže brániť používaniu tohto slovného spojenia ostatným subjektom na trhu za predpokladu, ak sa jednotlivé označenia odlišujú od seba v ďalších prvkoch, ktoré nie sú pri ich porovnaní bezvýznamné a zanedbateľné. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že zhoda v prvkoch bez rozlišovacej spôsobilosti môže viesť k záveru o existencii pravdepodobnosti zámery len vtedy, ak ostatné prvky označení sú podobné a celkový dojem označení je vysoko podobný až zhodný.

Prvostupňový orgán pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky mal za to, že použité typy písma, zvýraznenie slovných prvkov do farebných obdĺžnikov, prípadne grafický prvok v tvare kruhu nemožno považovať za tak originálne prvky, ktoré by prevýšili dominantnosť obsiahnutých slovných prvkov, ktoré sú v predmetných označeniach zhodné, len použité v obrátenom poradí. Podľa jeho názoru si spotrebiteľ z porovnávaných označení zapamätá práve dva dominantné rovnaké slovné prvky „COLOR“ a „PROFI“, resp. ich vzájomnú kombináciu, pričom si nemusí pamätať, ktoré z týchto slov bolo v tom ktorom označení uvedené ako prvé. S takýmto konštatovaním orgán rozhodujúci o rozklade nemôže súhlasiť a opätovne poukazuje na to, že slovné prvky, v ktorých sa porovnávané označenia zhodujú, sú prvkami bez rozlišovacej spôsobilosti, a teda pre posúdenie pravdepodobnosti zámery je v danom prípade rozhodujúci celkový vnem porovnávaných označení, t. j. usporiadanie jednotlivých prvkov a celkové prevedenie porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že grafické prvky kolízných označení nie sú pri ich porovnaní zanedbateľné a bezpredmetné, a teda jednoznačne ovplyvnia ich vnímanie spotrebiteľom. Dva farebné obdĺžniky (oranžový a čierny) prihláseného označenia, ich usporiadanie (obdĺžniky sú navzájom spojené a vzájomne výškovo posunuté, pričom v ich vnútri sa nachádzajú slovné prvky „COLOR“, „PROFI“ a „mix“), ako aj grafický prvok staršej ochrannej známky v tvare kruhu, cez ktorý prechádza nápis „ProfiColor“, spôsobia, že spotrebiteľ predmetné označenia dokáže od seba odlíšiť, a to aj v prípade ich použitia na rovnakých, resp. veľmi podobných tovaroch a službách.

Čo sa týka prihlasovateľových tvrdení o rozporuplnostiach v napadnutom rozhodnutí v časti vizuálneho porovnania kolízných označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že konštatovanie rozdielnosti v grafike, koncepcii a farebnosti porovnávaných označení ešte nevyklučuje možnosť oprávnenosti tvrdenia o minimálnej miere vizuálnej podobnosti na základe zhodnosti alebo veľkej podobnosti slovných prvkov.

Argumenty prihlasovateľa, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí jednostranne v prospech namietateľa vyhotovil grafické znázornenie porovnávaných označení tým, že ich zobrazil v čiernobielym

vyhotovení, čím navodil dojem ich podobnosti, a tiež že jednostranne v prospech namietateľa nezohľadnil použité typy písma (ich veľkosť), považuje orgán rozhodujúci o rozklade za bezpredmetné. Posudzované označenia v napadnutom rozhodnutí boli zobrazené v čiernobielym prevedení len na základe použitia čiernobielej tlačiarne, no v opise jednotlivých označení je zreteľne uvedené aj použitie oranžovej farby v prihlásenom označení.

K argumentu o nesprávnom vysporiadaní sa s časťou „mix“ orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že prvostupňový orgán neopomenul tento prvok zahrnúť do hodnotenia, pričom z daného hodnotenia vyplynulo, že vzhľadom na jeho miniatúrne prevedenie, ako aj jeho význam, nemá tento prvok podstatný vplyv na konštatovanie celkovej podobnosti, resp. nepodobnosti porovnávaných označení.

Tvrdenie prihlasovateľa, že prvostupňový orgán sa nedostatočne vysporiadal s rozhodnutím Litovského patentového úradu v obdobnej veci (PROCOLOR vs. ProfiColor), v ktorej boli námietky pre odlišnú grafickú úpravu posudzovaných označení zamietnuté, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za relevantné. Uvedené vyplýva z toho, že úrad v jednotlivých veciach rozhoduje samostatne a nezávisle a rozhodnutia iných patentových úradov nie sú pre neho pri rozhodovaní záväzné.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti má orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu za to, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Hoci obidve porovnávané označenia obsahujú zhodné slovné prvky len v opačnom poradí „COLOR PROFI“ vs. „ProfiColor“, týmto však nemožno vo vzťahu ku kolíznym tovarom priznať rozlišovaciu spôsobilosť, a teda spotrebiteľ, ktorý výberu takto označených tovarov venuje priemernú až vyššiu mieru pozornosti, je nútený orientovať sa ich pri kúpe podľa ostatných prvkov predmetných označení, t. j. podľa ich celkového prevedenia. Odlišné prvky posudzovaných označení nepovažuje orgán rozhodujúci o rozklade za vizuálne bezvýznamné a má za to, že práve vďaka nim bude celkový dojem prihláseného označenia a staršej ochrannej známky rozdielny, čo má v preskúvanom prípade rozhodujúci vplyv na celkové posúdenie pravdepodobnosti ich zámény a za následok konštatovanie jej neexistencie.

Vzhľadom na to, že orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasil s celkovým záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény, berúc do úvahy argumenty namietateľa uvedené v podanom rozklade, a keďže pri zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové prerokovanie by bol prvostupňový orgán viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu, uznal orgán rozhodujúci o rozklade po posúdení merita veci v intenciách podaného rozkladu s ohľadom na zásadu hospodárnosti konania existenciu dôvodov na zmenu napadnutého prvostupňového rozhodnutia. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

REKEN & PARTNERS Law Firm, s. r. o.

Tichá 45

811 02 Bratislava

II.

Ing. Mária Fajnorová

FAJNOR IP, s. r. o.

Krasovského 13

851 01 Bratislava