



Banská Bystrica 16. decembra 2016
MOZ 1175962 II/114-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 9. júna 2015 majiteľom A-NORAL-TRADE KFT, Lakatos út. 65, 1184 Budapešť, Maďarská republika, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1175962 /I-27-2015 z 30. apríla 2015 vo veci návrhu na vyhlásenie medzinárodnej ochrannej známky č. 1175962 „XtraDark Choco Latte“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, podaného navrhovateľom SUN SYSTEM KFT., Gyongyvirag u. 19, 1184 Budapešť, Maďarská republika, v konaní zastúpeným spoločnosťou Barger Prekop, s. r. o., advokátska kancelária, Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (ďalej „navrhovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a v spojení s 35 ods. 6 predmetného zákona a s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. MOZ 1175962 /I-27-2015 z 30. apríla 2015 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1175962/I-27-2015 z 30. apríla 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a v spojení s § 35 ods. 6 predmetného zákona a s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk medzinárodná slovná ochranná známka č. 1175962 „XtraDark Choco Latte“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za čiastočne neplatnú pre územie Slovenskej republiky, a to pre tovary „*ultraviolet ray lamps, not for medicinal purposes; tanning apparatus and its accessories*“ (UV lampy na iné ako lekárske účely, opaľovacie zariadenia a ich príslušenstvo) v triede 11 a pre služby „*medical services; beauty salons*“ (lekárske služby, salóny krásy) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Napadnutá ochranná známka zostala v platnosti pre územie Slovenskej republiky pre všetky tovary v triede 3, pre tovary „*sauna bath apparatus and its accessories; showers; shower cubicles; pipes (parts for sanitary installations); solar collectors; sanitary apparatus and installations*“ [saunovacie zariadenia a príslušenstvo sáun, sprchy, sprchovacie kabíny, potrubia (časti sanitnej inštalácie), solárne kolektory, sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia] v triede 11 a pre služby „*aromatherapy services; massage; physiotherapy; hairdressing salons*“ (aromaterapeutické služby, masáže, fyzioterapia, kadernícke salóny) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, podal podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Jeho podanie odôvodnil tým, že medzi napadnutou ochrannou známkou a slovnou ochrannou známkou Európskej únie v priloženej úprave č. 9955451 „Chocolate Brown“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) a slovnou ochrannou známkou Európskej únie č. 11239613

„Chocolate“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), ktorých je majiteľom, existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie naplnenia všetkých podmienok stanovených v § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom „*ultraviolet ray lamps, not for medicinal purposes; tanning apparatus and its accessories*“ (UV lampy na iné ako lekárske účely, opaľovacie zariadenia a ich príslušenstvo) v triede 11 a službám napadnutej ochrannej známky „*medical services; beauty salons*“ (lekárske služby, salóny krásy) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi starších ochranných známk. Uvedené vyplynulo z toho, že zistené podobnosti v rôznom stupni napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, umocnené zhodnosťou a podobnosťou vymenovaných tovarov a služieb v triedach 11 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, majú za následok, že aj v prípade vyššej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nie je možné vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámény medzi posudzovanými ochrannými známkami.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého sa nestotožnil so závermi posúdenia pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk, a to vzhľadom na skutočnosť, že porovnávané ochranné známky považoval za odlišné najmä z fonetického a sémantického hľadiska. Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie, poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán konštatoval nižšiu mieru vizuálnej podobnosti posudzovaných ochranných známk.

Argumentoval, že pri výslovnosti napadnutej ochrannej známky je dôraz kladený na jej prvú časť „XtraDark“ z dôvodu výrazných spoluhlások a slabík, kým v prípade starších ochranných známk je dôraz kladený na ich prvú časť „Choco“. Podľa majiteľa je preto zrejmé, že napadnutá ochranná známka je z fonetického hľadiska výrazne odlišná od starších ochranných známk. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, uviedol, že výraz „XtraDark“ napadnutej ochrannej známky vyjadruje význam „extra tmavý“ a jej slovný prvok „Latte“ označuje druh kávy s mliekom. Majiteľ preto zastal názor, že napadnutá ochranná známka je vnímaná vo význame „tmavej kávy“, kým staršie ochranné známky „Chocolate Brown“ a „CHOCOLATE“ vyjadrujú zreteľne význam „hnedá čokoláda“, resp. „čokoláda“, pričom vzhľadom na možný výber rôznych variant čokolády (biela čokoláda, čokoláda farbená inými farbami) nie je čokoláda spájaná len s tmavou farbou. Z uvedených dôvodov majiteľ konštatoval, že porovnávané ochranné známky sú sémanticky odlišné. Ďalej uviedol, že bežný spotrebiteľ zameria svoju pozornosť na rozlišovacie a dominantné prvky napadnutej ochrannej známky, ktoré si zapamätá a na základe ktorých ju odliší od iných označení, resp. ochranných známk, ktoré sú už známe na relevantnom trhu. Záverom zdôraznil, že v prípade kolíznych tovarov a služieb je potrebné uvažovať so zvýšenou pozornosťou relevantného spotrebiteľa, vďaka ktorej bude tento schopný odlišiť napadnutú ochrannú známku od starších ochranných známk, a to najmä z vizuálneho hľadiska, ktoré je podľa majiteľa v preskúvanom prípade najdôležitejšie.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu.

Navrhovateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 30. septembra 2015 stotožnil so závermi napadnutého rozhodnutia a konštatoval, že podaný rozklad považuje za nedôvodný. Uviedol, že majiteľ v odôvodnení rozkladu len zopakoval argumenty zo svojho vyjadrenia k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, s ktorými sa prvostupňový orgán vysporiadal v napadnutom rozhodnutí.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami z vizuálneho hľadiska, podľa navrhovateľa majiteľ v podanom rozklade len zopakoval argumentáciu prvostupňového orgánu z napadnutého rozhodnutia „...je miera podobnosti nižšia, keďže na vyvolanie celkového vizuálneho vnemu majú vplyv aj ďalšie prvky v oboch porovnávaných označeniach“. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ sa snažil len účelovo vyvolať dojem, že ide o názor prvostupňového orgánu, ktorý sa týka obidvoch starších ochranných známk. Prvostupňový orgán však daný záver vyslovil len vo vzťahu k prvej staršej ochrannej známke. Čo sa týka druhej staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán konštatoval, že „...rozdiely medzi nimi nedokážu zabezpečiť ich dostatočné odlišenie z vizuálneho hľadiska“, a teda sú podobné v určitej miere. Keďže majiteľ sa k tejto skutočnosti nevyjadril, navrhovateľ to považoval za jeho súhlasné stanovisko, a tak nepovažoval za potrebné sa k tomu ďalej vyjadrovať.

Z fonetického hľadiska navrhovateľ nesúhlasil s majiteľom, že zvukový dojem napadnutej ochrannej známky je ovplyvnený jej prvým slovom „XtraDark“, nakoľko fonetický dôraz je kladený práve na túto časť, zatiaľ čo pri starších ochranných známkach je dôraz kladený na ich prvú časť „CHOCO“. Navrhovateľ v danej súvislosti uviedol, že v napadnutej ochrannej známke je pri výslovnosti obsiahnutá celá druhá staršia ochranná známka „CHOCOLATE“, nakoľko obsahuje prvky „choco latte“, ktoré sú spotrebiteľovi známe, a tak si ich dobre zapamätá bez ohľadu na skutočnosť, na ktorú časť sa kladie fonetický dôraz. S ohľadom na uvedené si bude dávať porovnávané ochranné známky do súvisu.

Čo sa týka sémantického hľadiska, navrhovateľ nesúhlasil s názorom majiteľa, že napadnutá staršia ochranná známka významovo vyjadruje vzťah ku tmavej káve. Výraz „Latte“ znamená v talianskom jazyku „mlieko“, pričom druh kávy spomínaný majiteľom sa nazýva „Cafe Latte“, čo v preklade znamená „káva s mliekom“, čiže ak by mala byť argumentácia majiteľa akceptovaná, napadnutá ochranná známka by miesto „XtraDark Choco Latte“ musela byť „XtraDark Cafe Latte“.

Navrhovateľ ďalej argumentoval, že v súčasnosti síce existujú viaceré možné farebné variácie čokolády, to však nevylučuje, že si spotrebiteľ pod pojmom „čokoláda“ nepredstaví práve hnedý alebo iný tmavý variant. Navyše, v prípade prvej staršej ochrannej známky „Chocolate Brown“ je malá pravdepodobnosť, že by si priemerný spotrebiteľ predstavil inú ako hnedú alebo tmavú variáciu čokolády, čo prispieva k pravdepodobnosti zámenny s napadnutou ochrannou známkou, v prípade ktorej si tiež predstaví niečo extra tmavé a čokoládové. Navrhovateľ na rozdiel od majiteľa nepovažoval za dominantný prvok výraz „XtraDark“. Dištinktívnym prvkom je z významového hľadiska podľa jeho názoru slovo „Chocolate“, keďže ostatné prvky (Brown, XtraDark) vyjadrujú len kvalitatívnu charakteristiku tohto základného prvku. Významovo môžu byť porovnávané ochranné známky vnímané ako označujúce jednu líniu produktov toho istého výrobcu, pričom výsledkom použitia jedného produktu bude čokoládový odtieň a druhého extra tmavý čokoládový odtieň.

Navrhovateľ záverom vyjadril názor, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sú porovnávané ochranné známky vizuálne, foneticky a sémanticky podobné, nakoľko všetky obsahujú slovné prvky poukazujúce na motív čokolády. Medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami preto existuje reálne riziko, že by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu, že kolízne tovary a služby pochádzajú od toho istého podnikateľa, resp. od ekonomicky prepojených podnikateľov. Napadnuté rozhodnutie označil za vecne správne a požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol v celom rozsahu a napadnuté rozhodnutie potvrdil.

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 (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon o ochranných známkach“) preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

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.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, sa hľadá ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

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.

Napadnutá medzinárodná slovná ochranná známka č. 1175962 „XtraDark Choco Latte“ majiteľa A-NORAL-TRADE KFT, Lakatos út 65, 1184 Budapešť, Maďarská republika, ktorá je platná na území Slovenskej republiky od dátumu priority 19. októbra 2012, bola do medzinárodného registra zapísaná pre tovary „soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; preparations for hair“ (mydlá, parfumérske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy) v triede 3, „sauna bath apparatus and its accessories; showers; shower cubicles; ultraviolet ray lamps, not for medicinal purposes; pipes (parts for sanitary installations); tanning apparatus and its accessories, solar collectors; sanitary apparatus and installations“ [saunovacie zariadenia a príslušenstvo sún, sprchy, sprchovacie kabíny, UV lampy na iné ako lekárske účely, potrubia (časti sanitnej inštalácie), opaľovacie zariadenia a ich príslušenstvo, solárne kolektory, sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia] v triede 11 a pre služby „medical services; aromatherapy services; massage; physiotherapy; beauty salons; hairdressing salons“ (lekárske služby, aromaterapeutické služby, masáže, fyzioterapia, salóny krásy, kadernícke salóny) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ SUN SYSTEM KFT., Gyongyvirag u. 19, 1184 Budapešť, Maďarská republika, je majiteľom:

- staršej ochrannej známky Európskej únie v priloženej úprave č. 9955451 „CHOCOLATE BROWN“ s právom prednosti od 10. mája 2011, ktorá je zapísaná pre tovary „tanning apparatus, UV lamps and tanning lamps for medical purposes, and parts of tanning apparatus, including filters and reflectors“ (opaľovacie zariadenia, UV lampy a horské slnka na lekárske účely a časti opaľovacích zariadení, vrátane filtrov a reflektorov) v triede 10 a „tanning apparatus, UV lamps and tanning lamps, not for medical purposes, and parts of tanning apparatus, including filters and reflectors“ (opaľovacie zariadenia, UV lampy a horské slnka na iné ako lekárske účely a časti opaľovacích zariadení, vrátane filtrov a reflektorov) v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyobrazenie predmetnej staršej ochrannej známky:



- staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 11239613 „CHOCOLATE“ s právom prednosti od 4. októbra 2012, ktorá je zapísaná pre tovary „tanning apparatus, UV lamps and tanning lamps for medical purposes, and parts of tanning apparatus, including filters and reflectors“ (opaľovacie zariadenia, UV lampy a horské slnka na lekárske účely a časti opaľovacích zariadení, vrátane filtrov a reflektorov) v triede 10 a „tanning apparatus, UV lamps and tanning lamps, not for medical purposes, and parts of tanning apparatus, including filters and reflectors“ (opaľovacie zariadenia, UV

lampy a horské slnká na iné ako lekárske účely a časti opaľovacích zariadení, vrátane filtrov a reflektorov) v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ napadol prvostupňové rozhodnutie v časti hodnotenia prvostupňového orgánu týkajúceho sa naplnenia podmienok návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, v rámci ktorého spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou najmä z fonetického a sémantického hľadiska. Zároveň spochybnil posúdenie celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámény, pričom vyjadril nesúhlas s konštatovaním, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámény vo vzťahu k tovarom „*ultraviolet ray lamps, not for medicinal purposes; tanning apparatus and its accessories*“ (UV lampy na iné ako lekárske účely, opaľovacie zariadenia a ich príslušenstvo) v triede 11 a službám napadnutej ochrannej známky „*medical services; beauty salons*“ (lekárske služby, salóny krásy) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi starších ochranných známk. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade preskúma prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu.

K návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatnenému v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky 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 a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Pokiaľ ide o záver prvostupňového orgánu o zhodnosti tovarov „*ultraviolet ray lamps, not for medicinal purposes; tanning apparatus and its accessories*“ (UV lampy na iné ako lekárske účely, opaľovacie zariadenia a ich príslušenstvo) v triede 11 a podobnosti služieb „*medical services; beauty salons*“ (lekárske služby, salóny krásy) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi starších ochranných známk, proti tomuto majiteľ nemal žiadne výhrady. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti menovaných tovarov a podobnosti menovaných služieb porovnávaných ochranných známk nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Na základe porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán dospel k nasledovným záverom. V prípade porovnania napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou prvostupňový orgán konštatoval ich nižšiu vizuálnu podobnosť a nízku mieru fonetickej podobnosti, v prípade porovnania s druhou staršou ochrannou známkou konštatoval vizuálnu podobnosť v určitej miere a čiastočnú fonetickú podobnosť. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prvostupňový orgán dospel k záveru o významovej podobnosti porovnávaných ochranných známk.

Čo sa týka posúdenia podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania je na jednej strane slovná napadnutá ochranná známka „XtraDark Choco Latte“ a na druhej strane slovná prvá staršia ochranná známka v priloženej úprave „Chocolate Brown“ znázornená hrubším písmom, ktoré sa veľmi nelíši od štandardného typu písma, pričom slovo „Brown“ je umiestnené pod slovom „Chocolate“. Z uvedeného sú zrejmé odlišnosti medzi porovnávanými ochrannými známkami, a to v počte slovných prvkov (tri slová vs. dve slová), v usporiadaní slovných prvkov v prvej staršej ochrannej známke, ako aj v začiatočnom slovnom prvku napadnutej ochrannej známky „XtraDark“ a v koncovom slovnom prvku prvej staršej ochrannej známky „Brown“. Pokiaľ ide o ďalšie slovné prvky, a to „Choco Latte“ v napadnutej ochrannej známke a začiatočné slovo „Chocolate“ v prvej staršej ochrannej známke, tieto obsahujú zhodné hlásky v rovnakom poradí s výnimkou zdvojeného „tt“ v slove „Latte“. Napriek prevažujúcim odlišnostiam medzi predmetnými

ochrannými známkami je potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že v slovných prvkoch „Choco Latte“ napadnutej ochrannej známky je obsiahnuté celé slovo „Chocolate“ prvej staršej ochrannej známky, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že nemožno vylúčiť určitú, aj keď nízku mieru vizuálnej podobnosti napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky.

V prípade vizuálneho porovnania napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou sú predmetom porovnania slovné označenia „XtraDark Choco Latte“ vs. „CHOCOLATE“. Z uvedeného je zrejmé, že tieto porovnávané ochranné známky sa vizuálne líšia slovným výrazom „XtraDark“ umiestneným na začiatku napadnutej ochrannej známky. Ďalšie slovné prvky „Choco Latte“ vs. „CHOCOLATE“ vykazujú vizuálnu podobnosť napriek tomu, že sú porovnávané dve slová vs. jedno slovo, nakoľko obsahujú zhodné hlásky v rovnakom poradí s výnimkou zdvojeného „t“ v slove „Latte“. Orgán rozhodujúci o rozklade preto súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu o čiastočnej miere vizuálnej podobnosti predmetných ochranných známk.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami ich reprodukcie určenými prvostupňovým orgánom, t. j. že napadnutá ochranná známka bude foneticky reprodukováaná ako „ekstradark čoko laté“ a prvá staršia ochranná známka ako „čokolate braun“, resp. za predpokladu výhradne anglickej výslovnosti „čokəlít braun“. Z uvedeného je evidentné, že začiatočná časť napadnutej ochrannej známky „ekstradark“ v porovnaní s prvou staršou ochrannou známkou znie zvukovo odlišne, kým reprodukcia jej ďalšej časti „čokolaté“ je takmer zhodná so začiatočnou časťou prvej staršej ochrannej známky, ktorá obsahuje aj ďalší, odlišne znejúci prvok „braun“. Vzhľadom na podobne znejúcu časť slovných prvkov „čoko laté“ vs. „čokolate“, resp. „čokəlít“ nemožno vylúčiť určitú fonetickú podobnosť predmetných ochranných známk, a to aj napriek ich zvukovo odlišným prvkom „ekstradark“ a „braun“, a preto je dôvodné v tomto zmysle potvrdiť záver prvostupňového orgánu o nízkej miere fonetickej podobnosti napadnutej a prvej staršej ochrannej známky.

V prípade fonetického porovnania napadnutej ochrannej známky s druhou staršou ochrannou známkou sú porovnávané zvukové reprodukcie „ekstradark čoko laté“, resp. „ekstradark čokolaté“ a „čokolate“, resp. za predpokladu výhradne anglickej výslovnosti „čokəlít“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zohľadniť skutočnosť, že pri reprodukcii posudzovaných označení dochádza k významnej fonetickej podobnosti až zhodnosti časti „čoko laté“, resp. „čokolaté“ napadnutej ochrannej známky s celou druhou staršou ochrannou známkou, pričom táto časť pozostáva zo štyroch slabík „čo-ko-la-té“, čiže je dostatočne dlhá a výrazná na to, aby ju spotrebiteľ foneticky zaznamenal a zapamätal si ju. Orgán rozhodujúci o rozklade preto zastáva názor, že priemerný spotrebiteľ pri fonetickom vnímaní hodnotených ochranných známk postrehne síce zvukovo odlišnú začiatočnú časť „ekstradark“ napadnutej ochrannej známky, ale zaznamená aj slovné prvky, ktoré za ňou nasledujú a ktoré obsahujú reprodukciu celej druhej staršej ochrannej známky, a preto je dôvodné týmto porovnávaným ochranným známkam priznať čiastočnú fonetickú podobnosť, tak ako to v napadnutom rozhodnutí uviedol aj prvostupňový orgán.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri vnímaní ochranných známk spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané ochranné známky majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka, ale aj staršie ochranné známky pozostávajú zo slovných prvkov, ktoré majú pre spotrebiteľa konkrétny význam. Zastáva názor, že nosnými prvkami porovnávaných ochranných známk z významového hľadiska sú „Choco Latte“ v napadnutej ochrannej známke a „Chocolate“ v starších ochranných známkach, kým slová „XtraDark“ a „Brown“ majú funkciu prídavných mien opisujúcich vlastnosti uvedených slovných prvkov. Prvok „Latte“ je slovo z talianskeho jazyka a znamená „mlieko“, pričom tento význam je medzinárodne známy najmä vďaka nápoju „caffé latte“ (káva s mliekom). Orgán rozhodujúci o rozklade však nesúhlasí s prvostupňovým orgánom, že slovenský spotrebiteľ bude vnímať samotné slovo „Latte“ ako nápoj spätý s kávou. Pred výrazom „Latte“ je v napadnutej ochrannej známke slovo „choco“, ktoré slovenský spotrebiteľ vysloví ako „čoko“ a bude ho vnímať ako skratku od slova čokoláda, keďže je zvyknutý na prípadné označovanie výrobkov obsahujúcich čokoládu pod touto skratkou, napr. „čoko cukríky“, „čoko nápoj“, „čoko-malinová torta“, „čoko muffiny“ a podobne. Slovenský spotrebiteľ bude preto vnímať pojem „Choco Latte“ vo význame „čokoládový nápoj s mliekom“, alebo „mliečna čokoláda“. Slovný prvok „Chocolate“ starších ochranných známk je pre slovenského spotrebiteľa zrejmý z prekladu z anglického slova vo význame „čokoláda“, čiže slovné prvky „Choco Latte“ v napadnutej ochrannej

známke a „Chocolate“ v starších ochranných známkach sú významovo takmer zhodné. Pokiaľ ide o ďalší slovný prvok napadnutej ochrannej známky „XtraDark“, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že jeho časť „Xtra“ sa v súčasnosti vyskytuje v ochranných známkach v medzinárodnom meradle pomerne často za účelom nahradenia slova „extra“. Časť „Dark“ je pomerne známe anglické slovo, ktoré slovenský spotrebiteľ rozumie vo význame „tmavý“. Z uvedeného vyplýva, že slovný prvok „XtraDark“ napadnutej ochrannej známky je vnímaný aj na Slovensku vo význame „extra tmavý“, čiže v spojení s ďalším prvkom bude napadnutá ochranná známka sémanticky vnímaná ako „extra tmavá čokoláda s mliekom“ alebo „extra tmavá mliečna čokoláda“, čiže nejaká variácia čokolády, ktorá si napriek pridaniu mlieka zachováva tmavú farbu. V nadväznosti na vyššie uvedené je zrejmé, že druhá staršia ochranná známka „Chocolate“ vyjadruje význam „čokoláda“ a prvá staršia ochranná známka „Chocolate Brown“ je prekladaná z anglického jazyka ako „hnedá čokoláda“, nakoľko je všeobecne známym faktom, že názvy farieb v angličtine ovláda väčšina slovenskej verejnosti.

Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od prvostupňového orgánu, ktorý konštatoval len významovú podobnosť porovnávaných ochranných známk, dospel k záveru, že medzi napadnutou ochrannou známkou, ktorá vyjadruje význam „extra tmavá čokoláda s mliekom“, resp. „extra tmavá mliečna čokoláda“, a prvou staršou ochrannou známkou vnímanou vo význame „hnedá čokoláda“, ako aj druhou staršou ochrannou známkou vnímanou vo význame „čokoláda“ je potrebné konštatovať vysokú mieru podobnosti zo sémantického hľadiska.

V rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť prvej a druhej staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán uviedol, že *„Pri hodnotení pravdepodobnosti zámery možno vychádzať z toho, že označenia „Chocolate Brown“ a „CHOCOLATE“, tvoriace staršie ochranné známky sú vo vzťahu k zapísaným tovarom fantastické a originálne, pretože slovo „CHOCOLATE“ bude spotrebiteľmi pri kontakte s ním spájané s významom potraviny vyrobenej z kaka, sladkosti a až v prenesenom význame s hnedou, resp. čokoládovou farbou dosiahnutou opaľovaním, preto ich vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť možno označiť za dobrú.“* Uvedený záver o dobrej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk majiteľ v podanom rozklade nespochybnil. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto nebude ďalej podrobnejšie zaoberať rozlišovacou spôsobilosťou starších ochranných známk a v komplexnom posúdení pravdepodobnosti zámery porovnávaných ochranných známk považuje za potrebné uvažovať s priemerným stupňom rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Pokiaľ ide o posúdenie miery pozornosti relevantného spotrebiteľa, prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že v preskúvanom prípade dotknuté tovary nie sú tovarmi bežnej spotreby, ale ide o špecifické, relatívne drahé produkty, ktoré dokonca možno priradiť k zariadeniam ovplyvňujúcim zdravie. Prvostupňový orgán preto vychádzal z predpokladu, že relevantný spotrebiteľ bude venovať výberu daných tovarov alebo služieb priemernú až zvýšenú pozornosť, čo v podstate majiteľ nespochybnil, keďže v podanom rozklade len zopakoval časť argumentov prvostupňového orgánu: *„...Je teda možné predpokladať ich zvýšenú pozornosť, ktorou budú schopní rozlišovať jednotlivé ochranné známky...“*. Orgán rozhodujúci o rozklade vychádza z rovnakého záveru ako prvostupňový orgán, pričom dodáva, že vzhľadom na kolízne tovary a služby je teda potrebné zohľadniť tak stredný stupeň (vo vzťahu k tovarom ÚV lampy či službám salónov krásy), ako aj vyšší stupeň pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (vo vzťahu k tovarom opaľovacie zariadenia a lekárske služby).

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou vo vzťahu ku kolíznym tovarom *„ultraviolet ray lamps, not for medicinal purposes; tanning apparatus and its accessories“* (UV lampy na iné ako lekárske účely, opaľovacie zariadenia a ich príslušenstvo) v triede 11 a službám *„medical services; beauty salons“* (lekárske služby, salóny krásy) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých zhodnosť a podobnosť s tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky majiteľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto nebola predmetom posúdenia orgánom rozhodujúcim o rozklade, je na strane relevantného spotrebiteľa s tak stredným, ako aj vyšším stupňom pozornosti reálna. V prospech existencie pravdepodobnosti zámery napadnutej ochrannej známky a prvej staršej ochrannej známky svedčí, že tieto sú v nízkej miere podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom sémanticky sú podobné vo vysokej miere. Uvedené závery v rámci posúdenia podobnosti kolízných ochranných známk z jednotlivých hľadísk sú založené na podobnosti slovných prvkov „Choco Latte“ v napadnutej ochrannej známke so slovným prvkom „Chocolate“, ktorý sa v prvej staršej ochrannej známke nachádza na prvej pozícii. Odlišnosti spočívajúce v prítomnosti ďalších prvkov, a to „XtraDark“ v napadnutej ochrannej známke a „Brown“ v prvej staršej ochrannej známke, ktoré majú za následok len konštatovanie nízkej miery

vizuálnej a fonetickej podobnosti posudzovaných ochranných znáмок, nie sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v predmetnom prípade natoľko významné, aby spotrebiteľ na ich základe dokázal porovnávané ochranné známky v prípade ich použitia na rovnakých alebo podobných tovaroch a službách odlíšiť. V danej súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje aj na kompenzačný princíp, ktorý je potrebné uplatniť v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény, a to že konštatované podobnosti porovnávaných ochranných znáмок z jednotlivých hľadísk – nižšia vizuálna a fonetická podobnosť a vysoká miera sémantickej podobnosti sú v preskúvanom prípade podporené zhodnosťou a podobnosťou kolíznych tovarov a služieb.

K existencii pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky na strane relevantnej verejnosti prispieva čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť a vysoká miera sémantickej podobnosti uvedených ochranných znáмок. V prípade týchto hodnotených ochranných znáмок sú podobnosti založené taktiež na slovných prvkoch „Choco Latte“ vs. „CHOCOLATE“, pričom jediným odlišujúcim prvkom, majúcim vplyv predovšetkým na vizuálne a fonetické porovnanie, je slovo „XtraDark“ v napadnutej ochrannej známke. Uvedené podobnosti hodnotených ochranných znáмок eliminujú vplyv ich odlišnosti konštatovanej len z dôvodu existencie slovného prvku „XtraDark“, a tak pri uplatnení kompenzačného princípu vo vzťahu ku zhodným a podobným kolíznym tovarom a službám berúc do úvahy priemerného spotrebiteľa tak so stredným, ako aj vyšším stupňom pozornosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom zastáva názor, že pravdepodobnosť zámény týchto porovnávaných ochranných znáмок je reálna.

S ohľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď napadnutú ochrannú známku vyhlásil za neplatnú pre územie Slovenskej republiky pre tovary „*ultraviolet ray lamps, not for medicinal purposes; tanning apparatus and its accessories*“ (UV lampy na iné ako lekárske účely, opaľovacie zariadenia a ich príslušenstvo) v triede 11 a služby „*medical services; beauty salons*“ (lekárske služby, salóny krásy) v triede 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, vo vzťahu ku ktorým je dôvodné konštatovať naplnenie hmotnoprávných podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ivan Belička

Švermova 21

974 04 Banská Bystrica

II.

Barger Prekop s. r. o., advokátska kancelária

Mostová 2

811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto