



Banská Bystrica 1. 12. 2016  
POZ 1689-2015 /N-155-2016/Lut.

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa COFINLUXE, Société anonyme, 6, rue Anatole de la Forge, F-75017 Paríž, Francúzsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „LAGUNA“ do registra ochranných známk, prihláseného 11.8.2015 prihlasovateľom Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika, zastúpeným v konaní advokátkou JUDr. Marcelou Kislingerovou, Sladkovského 767, 530 02 Pardubice (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1689-2015 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.11.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „LAGUNA“, číslo spisu POZ 1689-2015, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „LAGUNA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1689-2015 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 28.1.2016 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov zverejneného označenia.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky „LAGUNA“ č. 789850 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 24.9.2002, zapísanej pre tovary v triedach 3, 16 a 21, pričom existuje pravdepodobnosť zámenny zverejneného označenia s jeho staršou ochrannou známkou na strane verejnosti.

Porovnanie prihlasovaných a zapísaných tovarov v triede 3 namietateľ uzavrel vyslovením názoru o ich zhodnosti a podobnosti, keďže všetky tovary sú prípravkami na použitie v domácnosti, slúžia na rovnaký účel, sú vyrábané zvyčajne rovnakými podnikmi, sú predávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ skonštatoval, že označenia sú zhodné.

V celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámenny namietateľ upozornil, že v danom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na charakter dotknutých tovarov v triede 3 široká spotrebiteľská verejnosť, a preto miera jej pozornosti bude priemerná. Označenia boli vyhodnotené ako zhodné a tovary ako zhodné a/alebo podobné a vzhľadom na to, je namietateľ toho názoru, že existencia pravdepodobnosti zámenny na strane relevantnej verejnosti je daná a spotrebiteľ sa môže domnievať, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa. Nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie porovnávaných označení, ktorá môže spočívať v tom, že spotrebiteľská verejnosť sa môže domnievať, že tovary takto označené pochádzajú od jedného podniku alebo od ekonomicky prepojených podnikov.

Na základe uvedených skutočností namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 11.2.2016 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 18.4.2016 uviedol, že nesúhlasí s tvrdeniami namietateľa o podobnosti všetkých prihlasovaných tovarov v triede 3, najmä v súvislosti s tovarmi - *bieliace prípravky a pracie prostriedky*. Z tohto dôvodu prihlasovateľ v rámci podaného vyjadrenia k námietkam požiadal úrad o zúženie zoznamu o ostatné tovary v triede 3- *prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie* medzinárodného triedenia tovarov a služieb a požiadal úrad ďalej konať len so zoznamom tovarov v triede 3 „*bieliace prípravky a pracie prostriedky*“. Úrad žiadosti o zúženie zoznamu tovarov vyhovel.

V ďalšej časti vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na to, že staršia ochranná známka nie je zapísaná pre tovary v triede 3 – *bieliace prípravky a pracie prostriedky* a namietateľ používa označenie „LAGUNA“ najmä na označovanie parfumu z radu Salvador Dali. Naopak prihlasovateľ používa označenie „LAGUNA“ na označovanie tovarov určených na starostlivosť o bielizeň.

Prihlasovateľ ďalej upozornil na históriu jeho spoločnosti a na dlhodobé používanie označenia „LAGUNA“ pre prípravky na starostlivosť o bielizeň, a to od roku 1985, čím sa stalo označenie „LAGUNA“ aj na území Slovenskej republiky rozšírené a všeobecne známe širokej verejnosti.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie nie je na slovenskom trhu novým označením, keďže na území Slovenskej republiky (a bývalého Československa) bola platná jeho ochranná známka „LAGUNA“, a to v období od 9.8.1984 do 9.8.2014. Z dôvodu administratívnej chyby prihlasovateľa nebola jeho predchádzajúca ochranná známka obnovená a zverejnené označenie uvádza túto situáciu do poriadku (predložený výpis z registra ochranných známok).

Prihlasovateľ opätovne zdôraznil, že označenie „LAGUNA“ používa dlhodobo na označovanie prípravkov na starostlivosť o bielizeň a doplnil, že spoločnosť Zenit, spol. s r.o., bola založená v januári 1992 a k 1.5.1993 privatizovala formou priameho predaja časti vtedajšieho štátneho podniku Kosmos Čáslav, vyrábajúceho tekuté detergenty a umývacie pasty na ruky. Prihlasovateľ okrem uvedenej argumentácie predložil aj doklady, a to výpis z obchodného registra jeho spoločnosti, výtlačky webovej stránky prihlasovateľa s informáciami o histórii jeho spoločnosti a produktov, historické vyobrazenie výrobku prihlasovateľa z obdobia, keď bol výrobok distribuovaný štátnym podnikom KOSMOS Čáslav, novodobé vyobrazenie výrobku prihlasovateľa, katalóg samolepiacich etikiet z roku 2005, inzerciu prihlasovateľa z roku 1997, cenníky platné v rokoch 1996 až 1998, účtovné dokumenty z obdobia rokov 1997 až 1998 a obchodné podmienky propagačnej akcie.

Na strane verejnosti je podľa názoru prihlasovateľa vylúčená akákoľvek pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie, keďže spoločnosť prihlasovateľa sa zaoberá výrobou a distribúciou odlišných výrobkov ako spoločnosť namietateľa (pracie prostriedky – parfumy).

Zároveň je podľa prihlasovateľa potrebné zohľadniť skutočnosť, že na území Slovenskej republiky distribuuje a predáva výrobky určené na starostlivosť o bielizeň najneskôr od roku 1984, a preto v dôsledku 30-ročného fungovania na trhu má dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť pre spotrebiteľa.

Prihlasovateľ v rámci vyjadrenia k námietkam požiadal o zúženie zoznamu tovarov, konkrétne o zúženie o tovary „*prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej úrad vyhovel.

Na základe uvedených argumentov navrhol prihlasovateľ námietky zamietnuť v plnom rozsahu.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie

a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva (*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 námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „LAGUNA“, číslo spisu POZ 1689-2015, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11.8.2015, prihlasovateľom Zenit, spol. s r.o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.11.2015 pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ COFINLUXE, Société anonyme, 6, rue Anatole de la Forge, F-75017 Paríž, Francúzsko, je majiteľom slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 789850 „LAGUNA“, s právom prednosti od 24.9.2002, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 3, 16 a 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov**

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary:

**v triede 3** – „*bieliace prípravky a pracie prostriedky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre územie Slovenskej republiky okrem iných aj pre nasledujúce tovary:

**v triede 3** – „*cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lotion; dentifrices*“ (prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov).

Pred samotným porovnaním tovarov je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení niekoľkokrát zdôraznil, že zverejnené označenie používa len na označovanie prípravkov na starostlivosť o bielizeň a prípravkov na pranie, kým namietateľ označuje staršou ochrannou známkou najmä parfumériové výrobky. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v konaní o námietkach založených na ustanovení § 7 písm. a) citovaného zákona musí byť porovnanie tovarov alebo služieb založené na porovnaní zoznamov tovarov alebo služieb tak, ako sú prihlasované a zapísané. Prihlasovateľ zúžil v rámci konania zoznam prihlasovaných tovarov v triede 3 na „*bieliace prípravky a pracie prostriedky*“, a preto bude porovnanie tovarov vykonané len v súvislosti s týmito tovarmi a so všetkými tovarmi z triedy 3 staršej ochrannej známky, na základe ktorých namietateľ podané námietky uplatnil.

Zverejnené označenie je prihlasované pre „*pracie prostriedky*“, ktoré možno považovať za podobné vo vyššej miere s tovarmi „*prípravky na čistenie, odmasťovanie, mydlá*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku, keďže pomocou nich je možné dosiahnuť rovnaký cieľ, a to pri uplatnení rovnakej metódy použitia. Obe skupiny tovarov sú šírené prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Prihlasované „*bieliace prípravky*“ môžu byť podobné s tovarmi „*prípravky na čistenie, mydlá*“, ale aj s tovarmi „*kozmetické prípravky, prípravky na čistenie zubov*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Tovary „*bieliace prípravky*“ predstavujú všeobecnú kategóriu tovarov určených na čistenie jednak v domácnosti, ale aj na osobnú hygienu (bieliace prípravky na pranie, čistenie textílií, bieliace krémy na tvár, bieliace zubné pasty), a preto ich spája účel použitia, výrobcovia, predajné miesta aj spotrebiteľia, ktorým sú určené. Porovnávané tovary sú teda podobné.

### **Porovnanie označení**

Zverejnené označenie (POZ 1689-2015)

Staršia ochranná známka (MOZ 789850)

LAGUNA

LAGUNA

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.

Staršia ochranná známka je slovným označením tvoreným výlučne slovným prvkom „LAGUNA“ a zverejnené označenie pozostáva tiež len zo slovného prvku „LAGUNA“, takže je potrebné aj bez podrobnej analýzy konštatovať, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné.

### **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 zámieny 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 zámieny 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 triede 3, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si pri výbere a nákupe vyžadujú pozornosť spotrebiteľa, ktorej stupeň môže v závislosti od ceny a účelu použitia tovarov kolísť okolo priemeru.

V prípade kolíznych označení bola zistená aj bez podrobného posudzovania zhoda zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou „LAGUNA/LAGUNA“. Čo sa týka porovnania prihlásených tovarov a zapísaných tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bola úradom konštatovaná podobnosť týchto tovarov.

Vzhľadom na konštatovanú podobnosť tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb umocnenú zistenou zhodou porovnávaných označení, a tiež pri zväžení priemernej pozornosti spotrebiteľa, je

riziko vzniku pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení reálne. Relevantná spotrebiteľská verejnosť by mohla byť uvedená do omylu tak, že by považovala tovary posúdené v danom prípade ako podobné za pochádzajúce od toho istého podnikateľského subjektu či subjektu s ním ekonomicky prepojeného.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení síce odmietol pravdepodobnosť zámery označení na strane verejnosti s odôvodnením, že zverejnené označenie sa viaže na výrobu a predaj prípravkov na starostlivosť o bielizeň, zatiaľ čo staršia ochranná známka sa viaže na výrobu a distribúciu parfumov. Uvedený argument prihlasovateľa nemôže ovplyvniť závery, ku ktorým úrad dospel po preskúmaní podobnosti relevantných tovarov a označení, keďže predmetom úradnej analýzy v zmysle uplatneného námietkového dôvodu musia byť tovary obsiahnuté v zozname tovarov a služieb, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, s tovarmi, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované, a taktiež je potrebné uviesť, že k podobnosti tovarov alebo služieb nedochádza len v prípade zhodnosti výrazov použitých pri vypracovaní zoznamu tovarov a služieb. Pri hodnotení zhodnosti či podobnosti tovarov a/alebo služieb úrad postupuje v zmysle kritérií, ako sú povaha, účel použitia, komplementárnosť, konkurenčnosť, distribučné kanály, spotrebiteľská verejnosť, obvyklý pôvod tovarov/služieb atď. (C-39/97 Canon), a tieto kritériá môžu naplňať aj výrazy nezahodné, príp. aj výrazy pomenúvajúce tovary a služby zatriedené v rámci viacerých tried.

Prihlasovateľ ďalej vo vyjadrení k námietkam poukazoval na to, že od roku 1984 do roku 2014 bol majiteľom ochrannej známky „LAGUNA“ zapísanej pre tovary v triede 3 – *avivážny prostriedok*, ktorá zanikla skončením platnosti jej zápisu, keďže majiteľ nepožiadaval o jej obnovu. Prihlasovateľ ďalej doložil doklady na preukázanie skutočnosti, že na území Slovenskej republiky distribuoval a predával avivážne a pracie prostriedky najneskôr od roku 1984. V súvislosti s uvedeným prihlasovateľ predložil nasledovné doklady:

- výtlačok z webovej stránky namietateľa obsahujúcej informácie o spoločnosti a o značkách jednotlivých produktov,
- časť zrejme z výročnej správy prihlasovateľa s logistickými tabuľkami a informáciami o jednotlivých výrobkoch spoločnosti;
- internetové stránky s vyobrazením rôznych avivážnych výrobkov „Laguna“;
- článok z 20.12.1997 „Ambiciózná firma na vlnách čistoty“, v ktorom sa hovorí aj o avivážnych prostriedkoch „Laguna“;
- katalóg samolepiacich etikiet na označovanie avivážnych prostriedkov „Laguna“ z roku 2005,
- cenník zmluvných cien z roku 1996 okrem iných aj za avivážne prostriedky „Laguna“;
- účtovné dokumenty z roku 1997, 1998, tiež faktúru za propagačnú akciu z roku 2009.

Prihlasovateľ uviedol, že ním predložené doklady svedčia o prítomnosti označenia „LAGUNA“ na slovenskom trhu od roku 1984 a obsahujú zmienky a údaje o ponuke avivážnych výrobkov „LAGUNA“ v obchodnej sieti. Úrad k tvrdeniam prihlasovateľa o existencii staršej ochrannej známky „LAGUNA“ a tiež k doloženým dokladom uvádza, že základným účelom námietkového konania v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je najmä zabezpečenie ochrany práv tretích osôb prostredníctvom podania námietok, tzn. že majitelia starších ochranných známk, ktorí sa cítia na svojich právach dotknutí, môžu podať námietky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označení a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb môže existovať pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti. Táto pravdepodobnosť zámery vychádza z celkového posúdenia zhodnosti, resp. podobnosti označení a zhodnosti resp. podobnosti tovarov alebo služieb so zohľadnením ďalších relevantných skutočností, pričom označenia/ochranné známky sa posudzujú vždy vo forme, v akej boli prihlásené/zapísané. Zároveň je dôležité uviesť, že posudzovanie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) citovaného zákona vrátane doložených dokladov sa viaže vždy k dátumu podania zverejneného označenia, a preto poukazovanie na existenciu ochrannej známky neplatnej v čase podania zverejneného označenia (dátum podania zverejneného označenia 11.8.2015) a následne podaných námietok proti zápisu tohto označenia do registra ochranných známk nie je v rámci tohto konania relevantné.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., 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 zákona č. 125/2016 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o.  
Záhradnícka 36  
821 08 Bratislava

Zenit, spol. s r.o.  
JUDr. Marcela Kislíngerová  
P.O.Box 25  
820 17 Bratislava 217