



Banská Bystrica 28. 2. 2017  
POZ 650-2014/II-8-2017

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 26. júna 2016 prihlasovateľom Petrom Grofíčom, Mlynarovičova 9, 851 04 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 650-2014/N-55-2015/St z 18. mája 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „Organic MISWAK STICK SALVADORA PERSICA“, č. spisu POZ 650-2014, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Dabur India Limited, 8/3 Asaf Ali Road, New Delhi 110 002, LA INDIA, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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 § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zmieta a rozhodnutie zn. POZ 650-2014/N-55-2015/St z 18. mája 2015 **sa potvrdzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 650-2014/N-55-2015/St z 18. mája 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vyhovené námietkam a prihláška slovnej ochrannej známky „Organic MISWAK STICK SALVADORA PERSICA“, č. spisu POZ 650-2014 (ďalej „prihlásené označenie“), bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných tovarov, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 2859361 „MISWAK“ zapísanej okrem iného aj pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „staršia ochranná známka“). V prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky, pravdepodobnosť zámény, a to aj pri nižšom až priemernom stupni pozornosti spotrebiteľskej verejnosti pri výbere týchto tovarov. Na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich sémantickej podobnosti, čiastočnej fonetickej podobnosti a nižšej miere vizuálnej podobnosti, ktoré sú založené na zhodnom dominantnom a rozlišujúcom slovnom prvku „MISWAK“, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb možno považovať za prvok s dobrou rozlišovacou spôsobilosťou. V posudzovanom prípade prvostupňový orgán konštatoval aj existenciu pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení, a to na základe zhodného slovného prvku „MISWAK“, ktorý je spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade prihláseného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa. Mylná predstava, že takto označené tovary majú rovnaký pôvod, môže byť

umocnená aj skutočnosťou, že namietateľ je majiteľom známkového radu ochranných známk založenom na jednotiacom slovom prvku „MISWAK“.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad.

V úvode podaného rozkladu poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán pri rozhodovaní vo veci námietok podaných proti prihláške ochrannej známky „Organic MISWAK STICK SALVADORA PERSICA“, č. spisu POZ 650-2014, zohľadnil len argumentáciu namietateľa bez toho, aby sa náležitým spôsobom vysporiadal s konštatovaniami a dôkazmi predloženými prihlasovateľom v rámci vyjadrenia k námietkam, čím bola značne spochybnená objektivnosť a nestranná úvaha správneho orgánu použitá v odôvodnení napadnutého rozhodnutia.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že na konštatovanie existencie pravdepodobnosti zámeny podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa vyžaduje súčasné splnenie dvoch zákonných podmienok, ktorými sú zhodnosť alebo podobnosť označení a zhodnosť alebo podobnosť kolíznych tovarov a služieb. Prihlasovateľ zotrval na názore, že v posudzovanom prípade nie je splnená jedna z uvedených podmienok, a to podmienka zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

V tejto súvislosti uviedol, že jediný slovný prvok staršej ochrannej známky „MISWAK“ predstavuje všeobecný výraz používaný na označenie akejkoľvek paličky na bielenie zubov, resp. prirodzeného nástroja na čistenie zubov. Sú to vlastne korene alebo vetvičky určitých púštnych stromov, ktorých konkrétne druhy závisia od oblasti pestovania, napr. v Arábii a Ázii je to strom Arak (botanický názov *Salvadora persica*). Miswak je tiež získavaný aj z iných druhov stromov, a to z citrónovníka a pomarančovníka (Afrika) alebo zo stromu senny (Amerika). S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že spoločný slovný prvok „MISWAK“ porovnávaných označení je všeobecným a opisným pojmom, a preto na jeho základe nie je možné konštatovať podobnosť týchto označení.

Prihlasovateľ zastával názor, že zhodnosť alebo podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je možné vylúčiť s ohľadom na ďalšie rozlišovacie prvky prihláseného kombinovaného označenia. V tejto súvislosti poukázal na závery správy z marketingového prieskumu s názvom „Identifikácia značky Organic Miswak Stick na území Slovenskej republiky“, ktorú predložil v konaní o námietkach a z ktorej vyplynulo, že predmetnú značku identifikovalo 0,5 % respondentov na relevantnom trhu pričom 99,5 % sa s ňou nestretlo. Ďalej prihlasovateľ dal do pozornosti ďalší ním predložený dôkazový materiál, ktorým je štúdia renomovanej reklamnej a marketingovej spoločnosti Millward Brown z novembra 2014 o rozpoznaní značky Organic Miswak Stick na základe printovej reklamnej kampane. Podľa uvedenej štúdie pred vykonaním samotnej reklamnej kampane uskutočnenej v mesiacoch august a september 2014, bola značka MISWAK, resp. Organic Miswal Stick absolútne neznáma na relevantnom trhu Slovenskej republiky a až na základe vykonanej reklamnej kampane predmetnú značku spoznalo 42 % respondentov.

Prihlasovateľ sa nestotožnil ani so záverom prvostupňového orgánu o zhodnosti tovarov prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Odlíšnosť kolíznych tovarov vyplýva podľa neho z toho, že tovary staršej ochrannej známky predstavujú komerčné prípravky na čistenie zubov – zubné pasty, zatiaľ čo v prípade tovarov prihláseného označenia ide o prírodný produkt bez akéhokoľvek stupňa úpravy či spracovania.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení, ako aj o celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prihlasovateľ zastával názor, že prvostupňový orgán mal zobrať do úvahy aj známosť ochrannej známky na trhu, čo však v prvostupňovom rozhodnutí absentuje. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že namietateľ neuvádza na relevantný trh v Slovenskej republike žiadne výrobky označené staršou ochrannou známkou, a preto je zrejmé, že staršia ochranná známka na rozdiel od prihláseného označenia nemôže byť na trhu v Slovenskej republike známa.

V závere podaného rozkladu prihlasovateľ konštatoval, že v prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny, ako aj pravdepodobnosť asociácie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že podané námietky zamietne.

Podaný rozklad bol spolu s výzvou z 22. júla 2015 zaslaný namietateľovi na vyjadrenie. Namietateľ sa v úrade stanovenej lehote k rozkladu nevyjadril a ani nepožiadol o predĺženie lehoty.

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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa označenie 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „Organic MISWAK STICK SALVADORA PERSICA“, číslo spisu POZ 650-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10. apríla 2014 prihlasovateľom Petrom Grofičom, Mlynarovičova 9, 851 04 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 2. júla 2014 pre tovary „bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ Dabur India Limited, 8/3 Asaf Ali Road, New Delhi 110 002, LA INDIA, je majiteľom staršej slovej ochrannej známky Európskej únie č. 2859361 „MISWAK“, s právom prednosti od

17. septembra 2002 a platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná okrem tovarov a služieb v triede 5 a 44, aj pre tovary „*bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; preparations for applying to teeth; toothpaste; parts and fittings for the aforesaid goods*“ (prípravky bieliace a iné látky na pranie; čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfuméria, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody; zubné pasty; prípravky na aplikáciu na zuby; zubné pasty; časti a príslušenstvo pre vyššie uvedené výrobky) v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z obsahu podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ako aj posúdenie kolíznych tovarov, pričom vyjadril nesúhlas so záverom posúdenia predmetných námietok, v ktorom prvostupňový orgán konštatoval, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou vo vzťahu k nárokovaným tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné, existuje pravdepodobnosť zámény.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri porovnaní tovarov nárokovaných prihlasovateľom s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah, ako aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené. Na základe uvedeného dospel k nasledovným záverom.

Tovary prihláseného označenia „*bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárске výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3 považoval za zhodné s tovarmi „*prípravky bieliace a iné látky na pranie; čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfuméria, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody; zubné pasty; prípravky na aplikáciu na zuby; zubné pasty; časti a príslušenstvo pre vyššie uvedené výrobky*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, a to aj bez potreby podrobnej analýzy, keďže porovnávané tovary slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a aj ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú rovnaké.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu o zhodnosti porovnávaných tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom sa stotožňuje s jeho konštatovaním, že uvedené je zrejme aj bez potreby podrobnej analýzy. Zhodnosť tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky vyplýva priamo z ich zhodného znenia, keď prihlásené označenie je nárokované pre tovary „*bieliace prípravky a pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárске výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody*“ a staršia ochranná známka je zapísaná pre „*bieliace a iné látky na pranie; čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfuméria, éterické oleje, kozmetika, vlasové vody*“. Čo sa týka ostatných porovnávaných tovarov v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za zhodné aj tieto tovary, nakoľko tovary prihláseného označenia „*prípravky na čistenie zubov*“ predstavujú tzv. všeobecný pojem, ktorý zahŕňa všetky tovary staršej ochrannej známky „*zubné pasty; prípravky na aplikáciu na zuby; zubné pasty; časti a príslušenstvo pre vyššie uvedené výrobky*“. Zároveň je potrebné súhlasiť aj s odôvodnením prvostupňového orgánu, že kolízne tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb slúžia na rovnaký účel, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, pričom ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú tiež rovnaké.

Pokiaľ ide o argumentáciu prihlasovateľa, ktorá má podľa neho svedčiť v neprospech zhodnosti kolíznych tovarov, a to, že tovary staršej ochrannej známky predstavujú komerčné prípravky na čistenie zubov – zubné pasty, zatiaľ čo v prípade tovarov prihláseného označenia ide o prírodný produkt bez akéhokoľvek stupňa úpravy či spracovania, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Zoznam tovarov nárokových prihláseným označením v triede 3, ako aj zoznam tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb obsahuje tovarové položky, ktoré predstavujú konkrétne tovary, ako sú prostriedky a prípravky na bielenie, pranie, čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárské výrobky; éterické oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody a prípravky, ktoré slúžia na čistenie zubov. Z obsahu a znenia uvedených tovarových položiek nevyplýva, že pri tovaroch prihláseného označenia ide o prírodný produkt bez akéhokoľvek stupňa úpravy či spracovania a že staršia ochranná známka je zapísaná pre komerčné prípravky na čistenie zubov – zubné pasty, ako tvrdil prihlasovateľ. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že predmetná argumentácia prihlasovateľa je nedôvodná, a preto nemôže spochybniť záver o zhodnosti tovarov prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pri posúdení podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich sémantickej podobnosti, čiastočnej fonetickej podobnosti a vizuálnej podobnosti v nižšom stupni, pričom tieto boli založené na zhodnom spoločnom slovnom prvku „MISWAK“, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom prvostupňový orgán považoval za prvok s dobrou rozlišovacou spôsobilosťou.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s opismi prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ako ich vykonal prvostupňový orgán. Zároveň zastáva názor, že prvostupňový orgán vzal do úvahy všetky prvky porovnávaných označení, ktoré sú relevantné pre ich vizuálne porovnanie. V zmysle uvedeného je zrejmé, že prihlásené kombinované označenie je tvorené slovnými prvkami „Organic“, „MISWAK“, „STICK“ a „SALVADORA PERSICA“ a tiež obrazovými prvkami, ktorými sú vyobrazenie dvoch lístkov, použitie rôznych typov písma, usporiadanie slovných prvkov pod sebou, štvoruholník ohraničujúci slovný prvok „STICK“, oddelenie slovných prvkov „Organic“ a „MISWAK“ jednoduchou líniou či použitie šikmého písma pri slovnom spojení „SALVADORA PERSICA“. Staršia slovná ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „MISWAK“ napísaného veľkými písmenami štandardného typu písma. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom považuje za dôvodné konštatovať, že posudzované označenia obsahujú zhodný slovný prvok „MISWAK“ a zároveň sa odlišujú slovnými prvkami prihláseného označenia „Organic“, „STICK“, „SALVADORA PERSICA“ a tiež obrazovými prvkami prihláseného označenia. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že uvedené odlišnosti založené jednak na slovných, ale predovšetkým na obrazových prvkoch prihláseného označenia sú z hľadiska jeho celkového vizuálneho vnemu významné, a preto pri vizuálnom porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné na ne prihliadať a v žiadnom prípade ich nemožno ignorovať. S ohľadom na uvedené je preto zrejmé, že v danom prípade je možné konštatovať len nižšiu mieru vizuálnej podobnosti kolíznych označení založenú na ich spoločnom prvku.

V prípade fonetického porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených označení uvedenými v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie bude zvukovo realizované ako [organik misvak stik salvadora perzika] alebo v skrátenej podobe ako [organik misvak stik], keďže ide o pomerne dlhé označenie a spotrebiteľ si reprodukciu takýchto označení často uľahčí tým, že ich skráti. Reprodukcia staršej ochrannej známky je zrejmalá a bude mať podobu [misvak]. S ohľadom na uvedené je potrebné konštatovať, že podoby reprodukcie hodnotených označení sa zhodujú v slove „MISWAK“, ktoré v prípade prihláseného označenia zaznie v strednej časti jeho reprodukcie a pri staršej ochrannej známke predstavuje celkovú podobu reprodukcie. Zároveň nie je možné opomenúť, že pri zvukovej realizácii prihláseného označenia zaznejú aj odlišné slová [organik] na začiatku a [stik]/[stik salvadora perzika] na konci zvukového vnemu prihláseného označenia. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávaným označeniam je dôvodné priznať čiastočnú fonetickú podobnosť a stotožniť sa tak so záverom prvostupňového orgánu v predmetnej veci.

Pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať zo skutočnosti, ako to správne uviedol aj prvostupňový orgán, že porovnávané označenia sa považujú za podobné zo sémantického hľadiska vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že prihlásené označenie bude spotrebiteľ sémanticky vnímať v zmysle významu jeho jednotlivých slovných prvkov, t. j. anglické slová „organic“ a „stick“ ako slovenské ekvivalenty

„organický, organická“ a „palička“. Slovné spojenie „Salvadora Persica“ ako botanický názov stromu. Čo sa týka slovného prvku „MISWAK“ prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovať, že uvedený prvok nebude mať pre relevantného spotrebiteľa kolíznych tovarov žiadny konkrétny význam. Prihlásené označenie ako celok bude relevantný spotrebiteľ vnímať vo význame organická palička „MISWAK“, resp. organická palička s názvom „MISWAK“. Vzhľadom na to, že staršia ochranná známka pozostáva z jediného slovného prvku „MISWAK“, nie je možné vylúčiť, že práve vďaka spoločnému slovnému prvku „MISWAK“ relevantný spotrebiteľ bude porovnávané označenia považovať za sémanticky podobné.

Pokiaľ ide o relevantného spotrebiteľa kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade zdieľa názor prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade je ním široká spotrebiteľská verejnosť, keďže ide o tovary bežnej spotreby, pre ktoré je charakteristická nižšia cenová náročnosť, v dôsledku čoho bude stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa pri výbere tovarov nižší, prípadne priemerný. Na doplnenie je vhodné uviesť, že prihlasovateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa vykonané prvostupňovým orgánom v podanom rozklade nespochybnil.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa s nižším stupňom pozornosti, ako aj u priemerne pozorného a obozretného spotrebiteľa vo vzťahu k všetkým nárokoványm tovarom v triede 3, ktoré boli posúdené ako zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, reálna. V prospech uvedeného svedčí, že porovnávané označenia sú čiastočne podobné z vizuálneho, fonetického aj sémantického hľadiska, pričom uvedené podobnosti sú založené na slovnom prvku „MISWAK“, ktorý má vo vzťahu k dotknutým tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb fantazijný charakter, t. j. je možné ho považovať za prvok s dobrou rozlišovacou spôsobilosťou, a zároveň uvedený prvok je jediným prvkom staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s názorom prihlasovateľa, že spoločný slovný prvok označení „MISWAK“ je všeobecným a opisným pojmom, na základe ktorého nie je možné konštatovať podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že opisnosť alebo fantazijnosť prvku sa posudzuje z pohľadu relevantného slovenského spotrebiteľa kolíznych tovarov a služieb. Kým pre spotrebiteľa pochádzajúceho z arabského sveta slovo „MISWAK“ predstavuje pojem, ktorý vníma ako známy a často používaný nástroj na čistenie a bielenie zubov, uvedené automaticky neznamena, že rovnako ho bude vnímať aj slovenský spotrebiteľ, pre ktorého sú zaužívané odlišné metódy, techniky a nástroje používané na ústnu hygienu. V posudzovanom prípade je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade namieste uplatniť tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého na konštatovanie pravdepodobnosti zámery označení pri existencii zhodnosti kolíznych tovarov a služieb, postačuje aj nižšia miera podobnosti porovnávaných označení. Aplikujúc uvedené na posudzovaný prípad je zrejme, že vzhľadom na zhodnosť kolíznych tovarov, na konštatovanie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky postačuje aj nižšia miera podobnosti porovnávaných označení, ako je tomu v posudzovanom prípade.

V prípade, ak by nedošlo k priamej zámene prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, na základe spoločného zhodného slovného prvku „MISWAK“ porovnávaných označení je dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti asociácie medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Tak, ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, tento slovný prvok je spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade prihláseného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa.

Argumentáciu prihlasovateľa, že podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je možné vylúčiť aj s ohľadom na ním predložené dôkazové materiály v konaní o námietkach (správa z marketingového prieskumu s názvom „Identifikácia značky Organic Miswak Stick na území Slovenskej republiky a štúdia renomovanej reklamnej a marketingovej spoločnosti Millward Brown z novembra 2014 o rozpoznaní značky Organic Miswak Stick na základe printovej reklamnej kampane), z ktorých vyplynulo, že označenie Miswak, resp. Miswak Stick bolo na relevantnom trhu Slovenskej republiky absolútne neznáme a dokázalo ho identifikovať len malé percento respondentov, resp. že predmetné označenie dokázali identifikovať až na základe vykonanej reklamnej kampane, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za nedôvodnú a irelevantnú pre posúdenie predmetnej veci. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že pri posúdení podobnosti označení sú označenia hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska, resp. z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vyvolávajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Skutočnosť, či porovnávané označenia relevantný spotrebiteľ

pozná alebo či ich dokáže identifikovať na základe ich výskytu na trhu, nie je rozhodná pre posúdenie podobnosti týchto označení.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa tiež nestotožňuje s tvrdením prihlasovateľa, že prvostupňový orgán pochybil, pretože pri posúdení pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky nevezal do úvahy známosť staršej ochrannej známky, resp. skutočnosť, že namietateľ neuvádza na relevantný trh v Slovenskej republike žiadne výrobky označené touto ochrannou známkou, a preto je zrejmé, že staršia ochranná známka na rozdiel od prihláseného označenia nemôže byť na trhu v Slovenskej republike známa. V tejto súvislosti je potrebné súhlasiť s konštatovaním prvostupňového orgánu, že predmetom hodnotenia v konaní o námietkach podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, t. j. v posudzovanom prípade je pravdepodobnosť zámeny, ktorá vychádza z celkového posúdenia zhodnosti, resp. podobnosti označení a zhodnosti, resp. podobnosti tovarov alebo služieb so zohľadnením ďalších relevantných skutočností, medzi ktoré nepoužívanie staršej ochrannej známky na trhu nepatrí.

S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny. Na základe toho bolo dôvodné námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach v celom rozsahu vyhovieť a prihlášku ochrannej známky „Organic MISWAK STICK SALVADORA PERSICA“, č. spisu POZ 650-2014, pre všetky nárokované tovary zamietnuť.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. 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 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.  
Peter Grofič  
Mlynarovičova 9  
851 04 Bratislava

II.  
Mgr. Magdaléna Bachratá  
Krasovského 13  
851 01 Bratislava