



Banská Bystrica 21. 8. 2020

POZ 252-2016/II-62-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 22. mája 2017 namietateľom Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Str. 70, D-57319 Bad Berleburg, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 252-2016/N-48-2017 z 11. apríla 2017 o zamietnutí námietok proti zápisu slovného označenia „KOROZAL“, č. spisu POZ 252-2016, do registra ochranných známok, prihlasovateľa SLOVLAK Košeca, a. s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 252-2016/N-48-2017 z 11. apríla 2017 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 252-2016/N-48-2017 z 11. apríla 2017 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. zamietnuté námietky proti zápisu slovného označenia „KOROZAL“, č. spisu POZ 252-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známok. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali tovarov nárokovovaných v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 4912184 „KORANOL“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade prihláseného označenia a staršej ochrannej známky možno podľa namietateľa konštatovať pravdepodobnosť ich zámény u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje vo vzťahu k nárokovanej tovarom v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, pravdepodobnosť zámény. Uvedené vyplynulo z toho, že pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán konštatoval ich fonetickú odlišnosť a len čiastočnú vizuálnu podobnosť, pričom sémantické hľadisko podľa prvostupňového orgánu nezohráva pri porovnaní označení žiadnu úlohu, keďže sémantické porovnanie označení nie je možné vykonať, pretože žiadne z označení nie je nositeľom konkrétneho významu pre spotrebiteľa. Relevantná spotrebiteľská verejnosť, za ktorú prvostupňový orgán považoval odbornú a laickú verejnosť s vyššou mierou pozornosti, podľa neho dokáže porovnávané označenia odlišiť, pretože zistené rozdiely medzi označeniami dokážu zabezpečiť dostatočne rozdielne dojmy z ich slovných prvkov ako celkov. Tieto rozdiely si priemerný

spotrebiteľ dokáže pri prvotnom kontakte zapamätať a na základe nich dokáže aj s odstupom času kolízne označenia bezpochyby odlíšiť.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

V súvislosti s konštatovaním prvostupňového orgánu o vyššej miere pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti (odbornej a laickej) pri výbere kolíznych tovarov, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, namietateľ uviedol, že vyššia pozornosť spotrebiteľov je venovaná najmä uisteniu sa, či tovary, ktoré nakupujú, sú vhodné na účel, na ktorý ich potrebujú (napr. či náter je vhodný na kov, drevo, steny atď., alebo či ide o lazúru, pri ktorej bude vidieť kresbu dreva, alebo farbu, ktorá zakryje štruktúru dreva a pod.). Namietateľ zotrval na názore, že vzhľadom na skutočnosť, že kolízne tovary sú zhodné, spotrebiteľ si kolízne tovary označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou môže zameniť. V tejto súvislosti doplnil, že prvostupňový orgán pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény opomenul zohľadniť zásadu, že čím vyššia je podobnosť tovarov, tým menší stupeň podobnosti označení postačí na to, aby vzniklo nebezpečenstvo zámény označení na strane spotrebiteľov.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, namietateľ uviedol, že tieto sú slovné, majú rovnakú dĺžku a ich prvé tri písmená, ktoré sú vnímané s najväčšou pozornosťou (z vizuálneho aj fonetického hľadiska), sú zhodné. Tiež sa zhodujú v pravidelnom striedaní spoluhlások a samohlások, pričom obidve obsahujú dve samohlásky „O“ a jednu samohlásku „A“ a zhodujú sa aj v poslednom písmene „L“. Porovnávané označenia podľa namietateľa majú aj rovnaký rytmus a prízvucnosť slabík.

Namietateľ zastal názor, že výmena samohlások „O“ za „A“ a „A“ za „O“ v druhej a tretej slabike posudzovaných označení predstavuje len slabý rozlišovací prvok a inak odlišnosť týchto označení stojí už len na zámene jednej spoluhlásky „N“ za „Z“ uprostred nich, čo podľa neho predstavuje tiež len slabý rozlišovací znak. V tejto súvislosti poukázal na prax úradu pri posudzovaní podobnosti označení, v zmysle ktorej silnými rozlišovacími prvkami sú odlišnosť v začiatkových pozíciách slov, prípadne v koncovkách, pričom rozdiel v jednom písmene je považovaný za podstatný len v prípade krátkych označení do štyroch písmen. S ohľadom na uvedené namietateľ vyjadril presvedčenie, že posúdenie podobnosti porovnávaných označení prvostupňový orgán nevykonával v zmysle doterajšej praxe úradu. Zároveň zastal názor, že pre odlišenie označení v posudzovanom prípade je nevyhnutná existencia podstatných odlišností označení v skladbe písmen, pričom tieto odlišnosti musia byť zrejme už na prvý pohľad.

K záveru prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov, pričom spotrebiteľ sa musí spoliehať na nedokonalý obraz označení, ktorý si uchoval v pamäti, namietateľ pripomenul, že hodnotené označenia sú dlhé, a preto sú aj ťažšie zapamätateľné. Navyše, nemajú sémantický obsah, v dôsledku čoho je ich zapamätanie ešte ťažšie. S ohľadom na uvedené je preto zrejme, že pokiaľ spotrebiteľ nemá možnosť vykonať priame porovnanie kolíznych označení, nedokáže si uchovať v pamäti, či samohláska „A“ bola v druhej slabike a samohláska „O“ v tretej slabike označenia alebo naopak a či označenie obsahovalo písmeno „Z“ alebo „N“ niekde uprostred slova. S ohľadom na uvedené namietateľ zastal názor, že celkový dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný. V tejto súvislosti doplnil, že pokiaľ si spotrebiteľ neuchová v pamäti dokonalý obraz porovnávaných označení, nebude schopný ich ani reprodukovať, čo spochybňuje prvostupňovým orgánom konštatovanú fonetickú odlišnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Uvedené namietateľ zhrnul do konštatovania, že hoci porovnávané označenia sú podobné v nižšej miere, táto miera podobnosti predmetných označení je vykompenzovaná zhodnosťou a vysokou podobnosťou kolíznych tovarov, takže nemožno vylúčiť existenciu pravdepodobnosti zámény na strane spotrebiteľov.

S ohľadom na uvedené namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zmenil a podaným námietkam vyhovel.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 9. novembra 2018 uviedol, že sa nestotožňuje s argumentáciou namietateľa uvedenou v podanom rozklade.

V súvislosti s tvrdením namietateľa, že prvostupňový orgán pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény opomenul zohľadniť zásadu, že čím je vyššia podobnosť tovarov, tým menší stupeň podobnosti

označení postačuje na to, aby vzniklo nebezpečenstvo zámeny označení na strane spotrebiteľov, prihlasovateľ konštatoval, že s uvedeným nesúhlasí. Zastal názor, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny prvostupňový orgán vykonal s ohľadom na vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou kolíznych tovarov a prihliadol aj na tzv. kompenzačný princíp, pričom zohľadnil aj relevantnú spotrebiteľskú verejnosť dotknutých tovarov. V tejto súvislosti prihlasovateľ doplnil, že kolízne tovary nie sú úplne zhodné, pretože tovary staršej ochrannej známky sú na rozdiel od tovarov prihláseného označenia určené výlučne na ochranu dreva a pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov.

Ďalej sa prihlasovateľ vyjadril k záverom namietateľa týkajúcim sa porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Uviedol, že spoločná časť hodnotených označení „KOR-“ sa okrem ochranných známk namietateľa vyskytuje aj vo veľkom množstve ochranných známk iných majiteľov, ktoré sú zapísané pre zhodné tovary. Ide napr. o ochranné známky č. 234662 „KORING“, č. 217778 „KORA“, ochranné známky Európskej únie č. 009335787 „KORN“, č. 000061523 „KORANTIN“ a č. 015704596 „KOROLIT“, a tiež o medzinárodné ochranné známky č. 258677 „KOROSTAN“, č. 391487 „KORESIN“, č. 1312416 „KORUND“ atď. Na základe uvedeného je podľa prihlasovateľa zřejmé, že predpona „KOR-“ nemôže byť príznačná pre namietateľa.

Navyše prihlasovateľ doplnil, že namietateľ je majiteľom viacerých ochranných známk Európskej únie č. 004912151 „KORA“, č. 009544461 „KORASIT“, č. 009048976 „KORATECT“, č. 004912143 „KORASILON“, č. 004912127 „KORALAN“, z ktorých práve ochrannú známku Európskej únie č. 004912151 „KORA“ možno považovať za tú, z ktorej sú odvodené ostatné ochranné známky namietateľa.

K porovnaniu prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prihlasovateľ doplnil, že hoci sa v druhej časti staršej ochrannej známky vyskytujú rovnaké písmená („O“, „A“, „L“) ako v prípade prihláseného označenia, len písmeno „L“ sa nachádza na rovnakej pozícii, a preto porovnávané označenia ako celky sú vizuálne odlišné.

Prihlasovateľ sa vyjadril aj k otázke relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, pričom konštatoval, že spotrebiteľov kolíznych tovarov predstavujú predovšetkým odborní pracovníci obstarávajúci tieto tovary v rámci svojej profesie, a to rôzni remeselníci, natierači, maliari, stavbári, údržbári, opravári a pod., pretože úprava povrchu materiálu zasahuje do rôznych oblastí ľudskej činnosti. Medzi spotrebiteľov kolíznych tovarov je potrebné zahrnúť aj koncových spotrebiteľov, ktorí tieto tovary nakupujú v príslušných špecializovaných obchodoch, t. j. v obchodoch s farbami a náterovými hmotami či v drogériách a centrách pre domácich majstrov, ale aj u predajcov a distribútorov. Vzhľadom na charakter kolíznych tovarov a s ohľadom na ich účel a požadovanú kvalitu možno očakávať, že pôjde o spotrebiteľov informovaných s vyššou mierou pozornosti.

Svoju argumentáciu prihlasovateľ zhrnul do záveru, že berúc do úvahy fonetickú odlišnosť porovnávaných označení spolu so skutočnosťou, že slovná časť prihláseného označenia „KOROZ-“ evokuje súvislosť s „koróziou“, je potrebné konštatovať, že prihlásené označenie „KOROZAL“ je spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky a odlišiť ním označené tovary od tovarov namietateľa. Príslušná spotrebiteľská verejnosť obstarávajúca chemické výrobky z oblasti náterových hmôt sa preto pri strete s porovnávanými označeniami nebude domnievať, že nimi označené tovary pochádzajú z toho istého zdroja alebo od navzájom prepojených subjektov.

V závere prihlasovateľ poznamenal, že proti obdobnej prihláške ochrannej známky „KOROZAL“ podanej v Českej republike boli tiež podané námietky, pričom Úrad priemyselného vlastníctva Českej republiky predmetné námietky zamietol a označenie „KOROZAL“ zapísal ako ochrannú známku do registra pod číslom zápisu 369198. V prílohe vyjadrenia prihlasovateľ predložil kópiu rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky o zamietnutí námietok proti zápisu označenia „KOROZAL“ do registra ochranných známk.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce 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 neskorších predpisov (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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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) bod 2. zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v zmysle ktorého boli uplatnené námietky, a ktorý upravuje prvý uplatnený námietkový dôvod] 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 § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška slovej ochrannej známky „KOROZAL“, číslo spisu POZ 252-2016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 11. februára 2016 prihlasovateľom SLOVLAK Košeca, a. s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, a zverejnená vo vestníku úradu 1. júla 2016 pre tovary „*farby, nátery; fixatívy do farieb; laky; práškové kovové pigmenty; konzervačné prípravky na drevo; farby a nátery na ochranu proti korózii; maliarske farby; farbivá; surové prírodné živice; lazúrovacie farby na drevo (vnútorné i vonkajšie); moridlá na drevo; penetračné nátery na spevnenie a prípravu povrchov; náterové zmesi na povrchovú úpravu betónu; fasádne farby; akrylové farby; antikoročné prípravky; riedidlá na farby; riedidlá na laky; zahusťovače do farieb; pigmenty do farieb; spojivá do farieb*“ v triede 2, „*omietky (stavebný materiál)*“ v triede 19 a služby „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 2 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 2 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby kancelárií zaoberajúcich sa dovozom alebo vývozom výrobkov uvedených v triede 2 tohto zoznamu; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); administratívne spracovanie obchodných objednávok; kancelárske práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietateľ Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Str. 70, D-57319 Bad Berleburg, Nemecko, je majiteľom slovej ochrannej známky Európskej únie č. 004912184 „KORANOL“ s právom prednosti od 16. februára 2006, zapísanej pre tovary „*paints, varnishes, lacquers; preservatives against the deterioration of wood; oleaginous and aqueous primers and paints and glazes for wood protection and for the decorative treatment of wood for interior and exterior use; wood protection salts; aqueous dye pastes for colouring wood protection salts; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists*“ (farby, fermeže, laky; konzervačné prísady proti opotrebeniu dreva; olejové

a vodové základové nátery, ako aj farby a lazúry na ochranu dreva a na dekoratívnu úpravu dreva do interiérov a do exteriérov; soli na ochranu dreva; vodové farebné pasty na nafarbenie solí na ochranu dreva; farbivá, pigmenty; moridlá; živice v surovom stave; kovy vo forme fólie a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov) v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil jednak posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. 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 zámeny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny 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 posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Čo sa týka posúdenia zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb, ktoré predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok úspešného uplatnenia námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „*farby, nátery; fixatívy do farieb; laky; práškové kovové pigmenty; konzervačné prípravky na drevo; farby a nátery na ochranu proti korózii; maliarske farby; farbivá; surové prírodné živice; lazúrovacie farby na drevo (vnútorne i vonkajšie); moridlá na drevo; penetračné nátery na spevnenie a prípravu povrchov; náterové zmesi na povrchovú úpravu betónu; fasádne farby; akrylové farby; antikoročné prípravky; riedidlá na farby; riedidlá na laky; zahusťovače do farieb; pigmenty do farieb; spojivá do farieb*“ v triede 2 sú zhodné a veľmi podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pri porovnaní kolíznych tovarov vychádzal zo skutočnosti, že v danom prípade sú rovnakí výrobcovia, distribučné siete a predmetné výrobky sa nachádzajú na rovnakých predajných miestach.

S ohľadom na skutočnosť, že závery prvostupňového orgánu týkajúce sa posúdenia zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom a odôvodnením, sa týmto posúdením nebude bližšie zaoberať a pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok bude vychádzať z uvedených záverov prvostupňového orgánu.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich fonetickej nepodobnosti a len čiastočnej vizuálnej podobnosti. Sémantické porovnanie hodnotených označení, podľa prvostupňového orgánu nezohráva úlohu pri posúdení celkovej podobnosti označení, keďže porovnanie označení z tohto hľadiska nie je možné vykonať, pretože slová „KOROZAL“ a „KORANOL“ budú spotrebiteľia považovať za umelo vytvorené, fantazijné bez konkrétneho významu.

V rámci vizuálneho porovnania hodnotených označení orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že vizuálne porovnanie slovných označení predstavuje analýzu samotných označení vykonanú s ohľadom na počet, postupnosť či sled písmen, ktoré ich tvoria, a tiež s ohľadom na pozíciu zhodných písmen v slovných prvkoch predstavujúcich porovnávané označenia. Predmetom porovnania v preskúmanom prípade sú jednoslovné označenia „KOROZAL“ a „KORANOL“ napísané štandardným typom písma, ktoré majú rovnakú dĺžku, nakoľko obidve zhodne pozostávajú zo siedmich písmen. Na ich

začiatku sa nachádza rovnaký sled písmen „KOR“ a rovnaké písmeno „L“ sa vyskytuje aj na ich konci. Na druhej strane už na prvý pohľad je zrejmé, že porovnávané označenia sa odlišujú v ich strednej časti, konkrétne v písmenách na štvrtej, piatej a šiestej pozícii, na ktorých sa v prihlásenom označení nachádza sled písmen „OZA“ a v prípade staršej ochrannej známky „ANO“. Hoci sa v uvedenom slede písmen vyskytujú aj rovnaké písmená – samohlásky „O“ a „A“, tieto sú umiestnené na odlišných pozíciách. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tak ako priemerný spotrebiteľ postrehne rovnaký sled písmen v začiatkovej časti označení, ľahko postrehne aj ich vizuálne odlišnosti, a preto je dôvodné porovnávaným označeniam priznať len čiastočnú vizuálnu podobnosť. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o čiastočnej vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pri posúdení podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade, považuje za potrebné uviesť, že keďže ide o trojslabičné označenia, t. j. označenia štandardnej dĺžky, v ktorých sa navyše pravidelne striedajú spoluhlásky so samohláskami, spotrebiteľ nebude mať problém porovnávané označenia ľahko reprodukovat'. S ohľadom na uvedené nie je sporné, že posudzované označenia budú reprodukovateľné pomocou troch slabík „ko-ro-zal“ vs. „ko-ra-nol“. Hoci prvé slabiky „ko-“ budú v oboch označeniach vyslovené rovnako, za nimi nasledujú odlišne znejúce stredové slabiky „-ro-/-ra-“ a tiež odlišné koncové slabiky „-zal/-nol“. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vďaka výraznej fonetickej odlišnosti stredových a koncových slabík porovnávaných označení bude celkový zvukový vnem týchto označení odlišný, a to aj napriek tomu, že na jeho začiatku zaznie rovnaká slabika. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu o nepodobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska.

Čo sa týka posúdenia prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že slovo „KORANOL“ v staršej ochrannej známke, ako aj slovo „KOROZAL“ prihláseného označenia budú bežní spotrebiteľia považovať za umelo vytvorené slová, teda fantazijné, bez konkrétneho významu. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné konštatovanie prvostupňového orgánu, že porovnanie označení zo sémantického hľadiska nie je možné. Na doplnenie orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že uvedené nebolo spochybnené v podanom rozklade.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako bolo správne uvedené v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

S ohľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade odborná verejnosť (maliari, natierači, inžinieri atď.), ale aj široká spotrebiteľská verejnosť, medzi ktorú je potrebné zahrnúť aj domácich majstrov, s vyššou mierou pozornosti vo vzťahu k dotknutým tovarom. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že posúdenie otázky relevantného spotrebiteľa a miery jeho pozornosti, ktorý bude venovať dotknutým tovarom, vykonanej prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí nebolo predmetom spochybnenia zo strany namietateľa v podanom rozklade.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti, orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že v preskúmanom prípade pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, možno aj napriek tomu, že námietkami dotknuté tovary prihláseného označenia v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a veľmi podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede, vylúčiť. Orgán rozhodujúci o rozklade dospel k uvedenému záveru na základe konštatovanej fonetickej odlišnosti a len čiastočnej vizuálnej podobnosti, ako aj skutočnosti, že sémantické hľadisko neovplyvní vnímanie posudzovaných označení spotrebiteľom, keďže označenia predstavujú tzv. fantazijné označenia bez zrejmej významu pre spotrebiteľa. Zhodu porovnávaných označení v ich začiatkových častiach podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade prevážia odlišné stredové a koncové časti označení, ktoré upútajú spotrebiteľa so zvýšenou pozornosťou do tej miery, že tovary označené kolíznymi označeniami si nebude zamieňať. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako považuje za dôvodné vylúčiť pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, keďže tieto neobsahujú také

rovnaké prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že tovary nimi označené pochádzajú od rovnakého, prípadne ekonomicky prepojených podnikov.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že posúdenie podobnosti porovnávaných označení prvostupňovým orgánom nebolo vykonané v zmysle doterajšej praxe úradu, podľa ktorej silnými rozlišovacími prvkami sú odlišnosť v začiatkových pozíciách slov, ktoré sú vnímané s najväčšou pozornosťou, prípadne v koncovkách, pričom odlišnosť v jednom písmene je považovaná za relevantnú len v prípade krátkych označení. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že posúdenie podobnosti kolíznych označení prvostupňový orgán vykonal v zmysle praxe úradu s ohľadom na všetky relevantné princípy predmetného posúdenia. Na doplnenie je potrebné uviesť, že z posúdenia podobnosti porovnávaných označení vyplynula existencia viacerých odlišností medzi nimi, nielen odlišnosť v jednom písmene ako sa to v podanom rozklade snažil prezentovať namietateľ. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poznamenať, že len samotná skutočnosť, že posudzované označenia sa zhodujú v prvých písmenách slovných prvkov sama osebe nevedie k záveru o ich podobnosti v prípade, ak ďalšie rozdiely sú dostatočné na to, aby spotrebiteľ kolízne označenia odlišil.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

V nadväznosti na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu 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.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
FAJNOR IP, s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava

II.
Mgr. Magdaléna Bachratá
Krasovského 13
851 01 Bratislava