



Banská Bystrica 17. 3. 2021

POZ 1296-2016/II-23-2021

ROZHODNUTIE


Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 31. októbra 2018 namietateľom fit GmbH, Am Werk 9, D-02788 Zittau-Hirschfelde, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o., Patentová a známková kancelária, Na Revíne 29, 831 01 Bratislava 37 (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1296-2016/N-108-2018 z 1. októbra 2018 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1296-2016, do registra ochranných známk, prihlasovateľa XCELENS INTERNATIONAL SAGL, Via Soldini, 10, CH-6830 CHIASSO, Švajčiarsko, v konaní zastúpeného patentovou kanceláriou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 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 zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1296-2016/N-108-2018 z 1. októbra 2018 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1296-2016/N-108-2018 z 1. októbra 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia

GENYAL

„“ č. spisu POZ 1296-2016 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovaných tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 178954 „FENJAL“ (ďalej „staršia ochranná známka“) zapísanej pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, v prípade ktorej existuje pravdepodobnosť zámenny s prihláseným označením.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámenny. Hoci v prípade tovarov prihláseného označenia bola zistená ich zhodnosť a podobnosť, príp. nižšia miera podobnosti s tovarmi staršej ochrannej známky, na základe porovnania hodnotených označení prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej nepodobnosti a fonetickej podobnosti len v minimálnej miere. Vzhľadom na to, že slovné prvky označení „GENYAL“/„FENJAL“ nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, nebolo možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto prvostupňový orgán konštatoval, že sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných označení. Vzájomné odlišnosti porovnávaných

označení, spočívajúce v odlišných písmenách na začiatku a v strede slovných prvkov „GENYAL“/„FENJAL“, v odlišnej grafickej úprave a prítomnosti obrazového prvku v prihlásenom označení, majú podľa prvostupňového orgánu za následok ich odlišný celkový dojem, na základe čoho je zrejmé, že u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti nebude dochádzať k zámene prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán zároveň konštatoval, že porovnávané označenia neobsahujú žiadne také prvky, ktoré by mohli vyvolávať pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom nesúhlasil so zamietnutím námietok smerujúcich proti zápisu prihláseného označenia do registra ochranných známok a vyjadril presvedčenie, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény.

Namietateľ uviedol, že v posudzovanom prípade ide o fantazijné označenia, t. j. označenia, ktoré nemajú konkrétny význam pre spotrebiteľa. Takéto označenia sú ťažšie zapamätateľné, a teda aj ľahšie zameniteľné, a to obzvlášť vtedy, keď sú určené pre zhodné a podobné tovary. Posudzované označenia podľa namietateľa svojim charakterom neuláhčujú vytvorenie mnemotechnických pomôcok na to, aby bolo ľahšie ich od seba odlíšiť.

Ďalej namietateľ poznamenal, že podstatnou pre posúdenie existencie pravdepodobnosti zámény a aj podobnosti hodnotených označení je aj skutočnosť, či sa označenia nachádzajú vedľa seba, alebo či ich spotrebiteľ musí porovnávať na základe obrazu uchovaného v pamäti. Zastal názor, že v predmetnom prípade nie je možné jednoznačne predpokladať, že porovnávané označenia sa budú v budúcnosti nachádzať na rovnakých predajných miestach, a preto je opodstatnený predpoklad o porovnávaní daných označení na základe pamäťového vnemu, pričom v takomto prípade je podľa názoru namietateľa pravdepodobnosť zámény kolíznych označení na strane spotrebiteľskej verejnosti reálna.

V súvislosti so záverom prvostupňového orgánu o odlišnosti porovnávaných označení s ohľadom na grafický prvok prihláseného označenia namietateľ uviedol, že v danom prípade ide o obrazový prvok, ktorý nie je zvlášť výrazný, resp. nie je výrazný do takej miery, aby na jeho základe spotrebiteľ dokázal identifikovať ním označené tovary ako tovary pochádzajúce od prihlasovateľa. Podľa jeho názoru predmetný obrazový prvok bude spotrebiteľ vnímať len ako výtvarný doplnok prihláseného označenia.

Namietateľ podotkol, že každý obrazový prvok označenia má svoj podiel, resp. váhu na rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia ako celku, pričom o tom, aká táto váha je, rozhoduje v podstatnej miere kombinácia jeho výraznosti – originalnosti, zapamätateľnosti a tiež aj rozsah používania tohto prvku, ktorý je však pri prihláškach ochranných známok diskutabilný. K uvedenému doplnil, že hoci existuje množstvo označení, ktoré spotrebiteľia dokážu rozlíšiť len na základe obrazových prvkov, prípadne s ich pomocou, spravidla ide o označenia masívne používané, často sa vyskytujúce v reklame, tzv. „notoricky známe“



označenia, ako sú napr. „adidas“ a „PUMA“. Na účely rozlíšenia je v týchto prípadoch podľa namietateľa zásadné, že dané obrazové prvky sú verejnosti notoricky známe, čo však nie je prípad obrazového prvku prihláseného označenia.

Napokon namietateľ poukázal na to, že v preskúvanom prípade kolízne tovary porovnávaných označení sú zhodné a vysoko podobné, a preto je v danom prípade potrebné uplatniť tzv. zásadu vzájomnej súvislosti.

Berúc do úvahy uvedené namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prehodnotil napadnuté rozhodnutie a prihlášku ochrannej známky zamietol v rozsahu podaných námietok.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 18. apríla 2019 uviedol, že nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény.

Čo sa týka argumentácie namietateľa ohľadne fantazijnosti porovnávaných označení, ktorá má viesť k ich ľahšej zameniteľnosti, prihlasovateľ súhlasil s tým, že fantazijné označenia môžu byť ťažšie zapamätateľné,

avšak tento prístup nemožno zovšeobecňovať, najmä ak ide o tak odlišné označenia ako je prihlásené označenie a staršia ochranná známka.

Prihlasovateľ sa nestotožnil s názorom namietateľa, že fantazijné označenia svojím charakterom neľahčujú vytvorenie mnemotechnických pomôcok na to, aby boli od seba ľahšie odlišiteľné. Uvedol, že mnemotechnické pomôcky predstavujú myšlienkové asociácie vytvárané na základe istých podobností, ktorými tieto informácie priradíme k niečomu, čo je nám známe. Takýmito pomôckami sú napr. slová, vety, básničky, rýmy vytvorené tak, aby nám pomohli zapamätať si určité informácie. Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie „GENYAL“ môže spotrebiteľovi evokovať slovo „geniálny, geniálne“, takže spotrebiteľ si vďaka takejto mnemotechnickej pomôcke ľahšie zapamätá prihlásené označenie a bez problémov ho odlíši od staršej ochrannej známky.

Hodnotené označenia podľa prihlasovateľa dokáže spotrebiteľ odlíšiť aj vďaka graficky stvárnenému písmenu „Y“ v slove „GENYAL“, ktoré je umiestnené v strede prihláseného označenia. Uvedené významne zvyšuje originalitu, rozlišovaciu spôsobilosť a vizuálnu odlišnosť prihláseného označenia od staršej ochrannej známky. Grafické vyjadrenie písmena „Y“, ktoré zaberá podstatne väčšiu plochu do šírky ako ostatné písmená, spôsobuje vizuálne rozdelenie slovného prvku „GENYAL“ na dve časti, a to na začiatočnú časť „GEN“ a koncovú časť „AL“, čo tiež prispieva k odlišeniu predmetných označení.

Odlíšiteľnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky podľa prihlasovateľa zabezpečuje, okrem písmena „Y“ umiestneného v strede prihláseného označenia v protiklade s písmenom „J“ v staršej ochrannej známke, aj skutočnosť, že porovnávané označenia začínajú úplne odlišnými písmenami „G“ vs. „F“. Navyše, v prípade staršej ochrannej známky hneď za písmenom „F“ nasleduje veľmi podobné písmeno „E“, čo taktiež výrazne prispieva k celkovému odlišnému dojmu posudzovaných označení „GENYAL“ vs. „FENJAL“.

Prihlasovateľ v tejto súvislosti poznamenal, že prihlásené označenie je kombináciou slovného prvku „GENYAL“ v grafickej úprave a obrazového prvku, ktorý je originálny a spolu so slovným prvkom tvorí jeden celok s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou.

Čo sa týka poukazu namietateľa na príklady ochranných známk, ktoré spotrebiteľia dokážu odlíšiť len na základe ich obrazových prvkov, prihlasovateľ uviedol, že ide o všeobecne známe známky, ktoré sú zapísané aj ako obrazové ochranné známky bez slovných prvkov, a preto spotrebiteľ tieto obrazové prvky veľmi dobre pozná. Prihlasovateľ doplnil, že s ohľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia sa odlišujú aj v slovných prvkoch, ktorými sú tvorené, spotrebiteľia by ich ľahko odlišili aj v prípade, ak by prihlásené označenie žiadny obrazový prvok neobsahovalo.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického hľadiska, prihlasovateľ zotrval na svojej argumentácii uvedenej vo vyjadrení o námietkach, a síce, že v prípade týchto označení existujú evidentné fonetické rozdiely, ktoré zabezpečujú ich fonetickú odlišiteľnosť. Začiatočné písmeno „G“ prihláseného označenia predstavuje znelú spoluhlásku, zatiaľ čo začiatočné písmeno „F“ staršej ochrannej známky je neznelou spoluhlásku. Celkovo výslovnosť prihláseného označenia „GENYAL“ je zvukovo výraznejšia ako výslovnosť staršej ochrannej známky „FENJAL“, a to nielen vďaka zvučnému písmenu „G“, ale i odlišnej výslovnosti samohlásky „Y“ vs. spoluhlásky „J“. Prihlasovateľ tiež uviedol, že zatiaľ čo vďaka samohláske „Y“ prihlásené označenie z hľadiska výslovnosti predstavuje trojslabičné slovo, pri reprodukcii staršej ochrannej známky zaznejú dve slabiky (ge-ny-al vs. fen-jal), pričom odlišný počet slabík má podľa prihlasovateľa za následok aj iný rytmus a intonáciu.

Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie má vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako staršia ochranná známka – je originálne a vizuálne zaujímavé aj vďaka grafickému spracovaniu jednotlivých písmen. Uvedené faktory podľa jeho názoru prispievajú k tomu, že je ľahko odlišiteľné od staršej ochrannej známky.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou kolíznych tovarov a služieb. Vizuálnu, fonetickú a sémantickú odlišnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky nedokáže podľa jeho názoru prekonať ani zhodnosť a podobnosť tovarov prihláseného označenia v triede 3 s tovarmi staršej ochrannej známky v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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 § 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.

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] 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.

Príhláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1296-2016, proti ktorej námietky smerujú a ktorá vznikla čiastočnou premenou príhlášky ochrannej známky Európskej únie č. 8803819 podanej na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo 11. januára 2010 prihlasovateľom XCELENS INTERNATIONAL SAGL, Via Soldini, 10, CH-6830 CHIASSO, Švajčiarsko, bola zverejnená vo vestníku úradu 2. augusta 2017 pre tovary „mydlá; voňavkárské výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky; vlasové vody; prípravky na čistenie zubov“ v triede 3 a „lekárske prípravky vo forme gélovej náplne (filler) na báze kyseliny hyalurónovej (na použitie pre vnútrokožné alebo podkožné injekcie, jedinečne a exkluzívne s cieľom predaja a používania lekármi a profesionálnym obslužným personálom špecializujúcim sa v zdravotníckom sektore)“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov

a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Namietateľ, fit GmbH, Am Werk 9, D-02788 Zittau-Hirschfelde, Nemecko, je majiteľom slovej ochrannej známky Európskej únie č. 178954 „FENJAL“ platnej na území Slovenskej republiky od 1. mája 2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*cosmetic soaps; shower and bath preparations, perfumery, essential oils, cosmetics, deodorants for personal use, non-medicated cosmetic preparations for the care of skin and hair*“ (kozmetické mydlá; sprchové a kúpeľové prípravky, parfumy, esenciálne oleje, kozmetika, deodoranty na osobnú potrebu, nemedicínske kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku a vlasy) v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, a to predovšetkým s ohľadom na posúdenie ich podobnosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný 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 posudzovaní pravdepodobnosti zámény 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.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, konkurenčný alebo komplementárny (doplňujúci) charakter daných tovarov. Na základe uvedeného dospel k záveru, že tovary prihláseného označenia „*mydlá; voňavkárske výrobky; esenciálne oleje; kozmetické prípravky*“ v triede 3 sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*kozmetické mydlá; parfumy, esenciálne oleje, kozmetika*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka ostatných tovarov prihláseného označenia „*vlasové vody; prípravky na čistenie zubov*“ v triede 3, tieto podľa prvostupňového orgánu možno považovať za podobné s obsahovo široko formulovanými tovarmi staršej ochrannej známky „*nemedicínske kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku a vlasy, kozmetika*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené prvostupňový orgán odôvodnil tým, že predmetné tovary majú rovnaký účel a spôsob použitia, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti a majú aj zhodné distribučné kanály. V prípade tovarov prihláseného označenia „*lekárske prípravky vo forme gélovej náplne (filler) na báze kyseliny hyalurónovej (na použitie pre vnútrokožné alebo podkožné injekcie, jedinečne a exkluzívne s cieľom predaja a používania lekármi a profesionálnym obslužným personálom špecializujúcim sa v zdravotníckom sektore*“ v triede 5 prvostupňový orgán konštatoval nízku mieru ich podobnosti s tovarmi staršej ochrannej známky „*nemedicínske kozmetické prípravky na starostlivosť o pokožku a vlasy*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prospech uvedeného podľa jeho názoru svedčí skutočnosť, že hoci aplikáciu

predmetných tovarov prihláseného označenia spravidla vykonáva dermatológ, porovnávané tovary sú určené na rovnaké, resp. podobné kozmetické účely.

Pokiaľ ide o konštatovanie prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti nárokovaných tovarov v triede 3 a o podobnosti v nízkej miere nárokovaných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky, toto namietateľ v podanom rozklade nespochybnil, a preto 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, konkrétne podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, prvostupňový orgán na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky dospel k záveru o ich vizuálnej nepodobnosti a fonetickej podobnosti len v minimálnej miere. Čo sa týka sémantického porovnania konštatoval, že s prihliadnutím na skutočnosť, že predmetom porovnania sú fantazijné označenia, t. j. označenia bez konkrétneho významu pre spotrebiteľa, nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na celkové posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa v zásade stotožňuje s ich opisom, ako ho uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie je obrazové označenie tvorené slovným prvkom „GENYAL“ pozostávajúcím z písmen, ktorých úprava sa výraznejšie nelíši od štandardného typu veľkého tlačeneho písma. Výnimkou je písmeno „Y“ vyobrazené v štylizovanej grafickej úprave. Pod slovným prvkom sa nachádza obrazový prvok v podobe štylizovaného kvetu – tulipánu obklopeného symetricky usporiadanými listami. Staršia ochranná známka je výlučne slovnou ochrannou známkou pozostávajúcou zo slovného prvku „FENJAL“.

V prípade porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zřejmé, že slovné prvky „GENYAL“ vs. „FENJAL“ porovnávaných označení pozostávajú rovnako zo šiestich písmen, z ktorých štyri písmená „E“, „N“, „A“, „L“ sú zhodné a nachádzajú sa na rovnakých pozíciách. Slovné prvky porovnávaných označení sa odlišujú v začiatkových písmenách „G“/„F“ a tiež v písmenách „Y“/„J“ nachádzajúcich sa v ich strede. Vizuálnu odlišnosť stredových písmen „Y“/„J“ umocňuje aj vyobrazenie písmena „Y“ v prihlásenom označení, ktoré je vyjadrené v štylizovanej grafickej úprave odlišujúcej sa od štandardného typu písma použitého v staršej ochrannej známke. Prihlásené označenie sa od staršej ochrannej známky odlišuje aj obrazovým prvkom, ktorý je rovnako výrazný ako slovný prvok a spotrebiteľ ho jednoznačne postrehne, a preto nemožno súhlasiť s namietateľom, že ide o vizuálne nevýrazný prvok. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že odlišnosti porovnávaných označení sú natoľko výrazné, že tieto ako celky nie sú z vizuálneho hľadiska podobné.

Pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov, teda prihlásené označenie ako „genyal“ a staršia ochranná známka ako „fenjal“. Na základe uvedeného je zřejmé, že označenia sa líšia vo zvukovo výrazne odlišnej prvej hláske (g vs. f), avšak zvyšok označení je zvukovo podobný. Rovnako rytmus a intonácia pri výslovnosti kolíznych označení sú podobné, a preto orgán rozhodujúci o rozklade, na rozdiel od prvostupňového orgánu, zastáva názor, že posudzované označenia sú foneticky podobné v strednej miere.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, považuje slová „GENYAL/FENJAL“ za fantazijné, teda slová bez konkrétneho významu. Zároveň však považuje za potrebné pripomenúť, že prihlásené označenie okrem slovného prvku „GENYAL“ obsahuje aj obrazový prvok, vzhľadom na čo prihlásené označenie bude u spotrebiteľa evokovať významovú súvislosť s kvetom, resp. tulipánom. Keďže jedno z porovnávaných označení vyvoláva v mysli spotrebiteľov konkrétnu významovú súvislosť a druhé predstavuje označenie bez konkrétneho významu, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je dôvodné súhlasiť s prvostupňovým orgánom, že ich sémantické porovnanie nie je možné vykonať, ale je potrebné dospieť k záveru o sémantickej nepodobnosti porovnávaných označení. Orgán rozhodujúci o rozklade v súvislosti so sémantickým porovnaním kolíznych označení tiež uvádza, že u časti verejnosti by slovo „GENYAL“ mohlo vyvolať aj významovú súvislosť so slovom „geniálny“, čoho dôsledkom by u tejto časti verejnosti bol tiež záver o sémantickej nepodobnosti porovnávaných označení.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán 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, ktorými sú jednak rôzne druhy bežne dostupných kozmetických prípravkov, ako aj kozmetické prípravky, ktoré môžu aplikovať výlučne lekári alebo špeciálne vyškolený zdravotnícky personál, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že relevantnou verejnosťou v posudzovanom prípade je široká spotrebiteľská verejnosť a tiež odborná verejnosť (lekári a vyškolený personál v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach), ktorej miera pozornosti bude v závislosti od druhu porovnávaných tovarov variovať od priemerného po vyšší stupeň pozornosti. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím vyššia je miera pozornosti spotrebiteľov, tým menšia je pravdepodobnosť zámery. Na doplnenie možno uviesť, že namietateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa a mieru jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým tovarom, v podanom rozklade nenapadol.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery je potrebné popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciú spôsobilosť staršej ochrannej známky, ako aj rozlišovaciú spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Staršia ochranná známka pozostávajúca zo slovného prvku „FENJAL“, ktorý, ako bolo uvedené, bude spotrebiteľ vnímať ako fantazijný, t. j. bez konkrétneho významu pre spotrebiteľa, má vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb priemernú rozlišovaciú spôsobilosť.

Pokiaľ ide o prihlásené označenie, je potrebné uviesť, že slovný prvok „GENYAL“ vo vzťahu ku kolíznym tovarom, ktoré boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, neopisuje žiadne vlastnosti týchto tovarov, a teda predstavuje rovnako prvok s priemernou rozlišovacou spôsobilosťou. Uvedené platí aj vo vzťahu k obrazovému prvku prihláseného označenia predstavujúcemu štylizovaný kvet – tulipán obklopený symetricky usporiadanými listami.

Berúc do úvahy všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí so záverom prvostupňového orgánu, že v preskúvanom prípade pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, možno vylúčiť, a to aj napriek tomu, že námietkami dotknuté tovary prihláseného označenia v triedach 3 a 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné, resp. podobné alebo podobné v nízkej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Hoci boli kolízne označenia posúdené ako foneticky podobné, táto skutočnosť nepreváži ich vizuálnu a sémantickú odlišnosť. Obrazový prvok prihláseného označenia i odlišnosti v slovných prvkoch sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočne výrazné na to, aby si priemerne pozorný spotrebiteľ predmetné označenia nezamenil, a to ani v prípade, ak nebude mať možnosť priameho porovnania označení vedľa seba. Riziko ich zámery je ešte výrazne menšie v prípade spotrebiteľov, ktorí venujú nákupu dotknutých tovarov vyššiu pozornosť.

Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako považuje za dôvodné vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie kolíznych označení, keďže tieto neobsahujú také prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že tovary nimi označené pochádzajú od rovnakého, prípadne ekonomicky prepojených podnikov.

Pokiaľ ide o argument namietateľa, že posudzované označenia sú fantazijné, pre spotrebiteľa ťažšie zapamätateľné, a preto si ich skôr zamení, orgán rozhodujúci o rozklade považuje toto tvrdenie za nedôvodné. V prvom rade nie je možné súhlasiť s tým, že posudzované označenia sú ťažšie zapamätateľné. Aj keď je pravda, že slovné prvky, na základe ktorých bude relevantný slovenský spotrebiteľ na označenia odkazovať, predstavujú vymyslené slová, tieto sú relatívne krátke a vďaka tomu, že obsahujú prirodzené striedanie samohlások a spoluhlások, jednoznačne a ľahko sa čítajú a vyslovujú. Okrem toho sú označenia ako celky dostatočne odlišné na to, aby si ich spotrebiteľ nezamenil (obzvlášť, keď venuje výberu dotknutých tovarov zvýšenú pozornosť).

V súvislosti s konštatovaním namietateľa, že vzhľadom na to, že porovnávané tovary sú zhodné a vysoko podobné, v predmetnom prípade je potrebné uplatniť tzv. zásadu vzájomnej súvislosti, orgán zhodujúci

o rozklade uvádza nasledujúce. Ako vyplýva z uvedeného, v preskúvanom prípade pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia a staršej ochrannej známky bola posúdená komplexne, s ohľadom na všetky relevantné faktory posudzovanej veci, medzi nimi aj s ohľadom na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou kolíznych tovarov, pričom orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s názorom prvostupňového orgánu dospel k záveru, že ani zistená zhoda a podobnosť kolíznych tovarov nie je v danom prípade spôsobilá vykompenzovať zistené odlišnosti medzi porovnávanými označeniami a viesť ku konštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.



V súvislosti s poukazom namietateľa na ochranné známky „adidas“ a „PUMA“, ktoré podľa jeho názoru spotrebiteľia dokážu odlíšiť len na základe ich obrazových prvkov, a to s ohľadom na skutočnosť, že ich obrazové prvky sú verejnosti notoricky známe, je potrebné zdôrazniť, že v preskúvanom prípade pri posúdení existencie pravdepodobnosti zámery prvostupňový orgán (a v predmetnom rozhodnutí aj orgán rozhodujúci o rozklade) zbral do úvahy všetky relevantné skutočnosti, pričom netvrdil, že spotrebiteľ dokáže odlíšiť kolízne označenia len na základe obrazového prvku prihláseného označenia. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade však aj napriek skutočnosti, že tento nie je pre spotrebiteľa notoricky známy, jednoznačne prispeje k odlíšeniu porovnávaných označení.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, hoci dospel k čiastočne odlišnému záveru ako prvostupňový orgán pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z fonetického a sémantického hľadiska, záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, t. j. o nenaplnení podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať za správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti 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.
HÖRMANN & PARTNERS, s. r. o.
Na Revíne 29
831 01 Bratislava 37

II.
PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Hybešova 40
831 06 Bratislava