



Banská Bystrica 20. 8. 2021

MOZ 876713/II-69-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. augusta 2018 majiteľom CHROMOS-SVJETLOST d. o. o., Mijata Stojanovića 13, HR-35257 Lužani, Chorvátsko, v konaní zastúpeným spoločnosťou TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava (ďalej „majiteľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 876713/I-31-2018 z 20. júla 2018 vo veci návrhu na vyhlásenie medzinárodnej slovnej ochranej známky č. 876713 „KEMOLUX“ za neplatnú pre územie Slovenskej republiky, podaného navrhovateľom CHEMOLAK, a. s., Továrnská 7, 919 04 Smolenice, v konaní zastúpeným spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „navrhovateľ“), 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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. predmetného zákona a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. MOZ 876713/I-31-2018 z 20. júla 2018 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 876713/I-31-2018 z 20. júla 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bola v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) v spojení s článkom 5 Madridskej dohody a/alebo Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk medzinárodná slovná ochranná známka č. 876713 „KEMOLUX“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) vyhlásená za neplatnú pre územie Slovenskej republiky. Navrhovateľ si návrh podaný 22. júna 2017, ktorý sa týkal všetkých zapísaných tovarov v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Jeho podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochranej známky č. 173536 „CHEMOLUX“ (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom podľa jeho názoru medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou existuje na strane spotrebiteľskej verejnosti pravdepodobnosť zámieny. V súvislosti s podmienkou strpenia používania napadnutej ochranej známky na území SR v zmysle § 16 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. uviedol, že tovary označené napadnutou ochrannou známkou boli uvádzané na príslušný trh v SR s najväčšou pravdepodobnosťou až od roku 2017, a preto ku dňu podania návrhu na vyhlásenie napadnutej ochranej známky za neplatnú pre územie SR nebola splnená podmienka jej riadneho používania počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov, a teda navrhovateľ si nemohol byť vedomý jej používania a nemohol strpieť päť rokov trvajúce používanie napadnutej ochranej známky na území SR.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán považoval za naplnené podmienky na vyhlásenie napadnutej ochranej známky za neplatnú vyplývajúce z ustanovení, na základe ktorých bol návrh uplatnený. Uvedeného vyplynulo z toho, že medzi napadnutou a staršou ochrannou

známkou bola zistená vysoká miera vizuálnej a fonetickej podobnosti, pričom sémantické hľadisko nebude mať vplyv na ich vnímanie. Zároveň zistil vysokú podobnosť kolíznych tovarov v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto dospel k záveru, že pri priemernej pozornosti relevantnej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných ochranných známk a relevantná verejnosť sa môže domnievať, že v prípade nákupu tovarov označených napadnutou ochrannou známkou ide o výrobky navrhovateľa.

Čo sa týka skutočnosti, že navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky na území SR počas piatich po sebe nasledujúcich rokov pred podaním návrhu, a preto v zmysle § 16 ods. 1 zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú pre územie SR, prvostupňový orgán uviedol nasledujúce. Na základe majiteľom predložených dôkazov bolo zistené, že napadnutá ochranná známka sa začala skutočne používať na území SR vo vzťahu k zapísaným tovarom až v roku 2015, a preto je zřejmé, že v čase podania návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú 22. júna 2017 lehota piatich po sebe nasledujúcich rokov jej používania neuplynula. Návrh bol podaný približne dva a pol roka po preukázanom uvedení výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou na slovenský trh, preto podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 predmetného zákona prvostupňový orgán nepovažoval za naplnené. S ohľadom na uvedené konštatoval, že navrhovateľ nebol obmedzený vo svojich právach žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, resp. brániť v jej používaní.

Proti tomuto rozhodnutiu podal majiteľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého nesúhlasil s napadnutým rozhodnutím, pričom zastal názor, že prvostupňový orgán nevyhodnotil správne predložené dôkazy, nevysporiadal sa so všetkými predloženými dôkazmi a neprímerane rozšíril rozsah ochrany staršej ochrannej známky, ktorá je zapísaná len pre tovary „*lazúra na drevo (rozpušťačová, syntetická)*“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka posúdenia podmienky strpenia používania napadnutej ochrannej známky v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), majiteľ opätovne uviedol, že táto je používaná na území SR preukázateľne od roku 2012, pričom sa odvolal na predložený leták a faktúry. Prvostupňový orgán podľa názoru majiteľa dostatočne nevyvetlil, prečo tisíce letákov a niekoľko sto ďalších súvisiacich materiálov týkajúcich sa výrobkov označených „KEMOLUX“ nepovažoval za používanie napadnutej ochrannej známky. Tvrdenie prvostupňového orgánu, že leták distribuovaný v predajných miestach nemá výpovednú hodnotu, nakoľko neobsahuje miesto, kde si možno výrobok zakúpiť, majiteľ označil za oxymoron. Podľa jeho názoru je zřejmé, že výrobok si možno zakúpiť v mieste, kde je prostredníctvom letáku propagovaný. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že z hľadiska preukázania používania ochrannej známky je distribúcia reklamy dôkazom rovnakej právnej sily ako distribúcia výrobku. Podľa majiteľa nie je výnimočné ani zriedkavé, že povedomie o ochrannej známke konkrétneho výrobcu sa buduje prostredníctvom reklamy a až neskôr sa pristupuje k predaju výrobkov. Majiteľ zdôraznil, že jednoznačne preukázal, že napadnutá ochranná známka bola na Slovensku prítomná od roku 2012.

Rovnako aj vyhodnotenie ďalších predložených dôkazov vykonal prvostupňový orgán podľa majiteľa v jeho neprospech. V tejto súvislosti poukázal na predložené cenníky spoločnosti PAINTHOUSE, s. r. o., ktoré boli platné od 1. apríla 2014, pričom prvostupňový orgán považoval výrobky označené napadnutou ochrannou známkou za distribuované na slovenskom trhu až v roku 2015. Taktiež poukázal na predložený výtlačok z webovej stránky www.spektros.cz, ktorý je podľa jeho názoru podporným dôkazom o tom, že napadnutá ochranná známka sa propagovala aj inými distribučnými kanálmi a že spoločnosť PAINTHOUSE, s. r. o. ako obchodný zástupca, pozývala odbornú verejnosť na stretnutia s cieľom propagácie výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou.

Majiteľ vyjadril presvedčenie, že po posúdení predložených dôkazných prostriedkov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach možno mať za preukázané, že napadnutá ochranná známka bola prítomná na trhu v SR od r. 2012. S ohľadom na uvedené navrhovateľ v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) nebol oprávnený žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, keďže strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov.

Majiteľ poukázal taktiež na skutočnosť, že navrhovateľ mal od roku 2006 vedomosť o tom, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná do medzinárodného registra s vyznačením pre územie Slovenskej republiky

a napriek tomu si po jej zverejnení vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (ďalej „WIPO“) neuplatnil svoje práva a nepodal námietky proti priznaniu jej ochrany pre územie SR, čím rešpektoval platnosť napadnutej ochrannej známky na tomto území.

Pokiaľ ide o samotné vecné posúdenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), majiteľ sa najprv venoval porovnaniu kolíznych tovarov. V tejto súvislosti poukázal na francúzske znenie zoznamu tovarov, pre ktoré je zapísaná napadnutá ochranná známka, t. j. tovary „*couleurs, laques et vernis*“, ktoré prvostupňový orgán preložil do slovenčiny ako „*farby, laky a fermeže*“. Poznamenal, že slovo „*vernis*“ má vo francúzštine niekoľko významov, konkrétne ho možno preložiť ako „lak, lesk, náter, politúra, fermež, náterivo, glazúra, poleva (keramiky)“. Význam „fermež“, ktorý uviedol prvostupňový orgán, je len jeden z mnohých možných významov a podľa majiteľa v preskúvanom prípade nie je adekvátny, keďže je možné zvoliť aj širší pojem ako napr. „náter“ alebo „politúra“. Na základe uvedeného majiteľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre všetky druhy farieb, lakov a náterov, ktoré možno aplikovať na všetky povrchy (drevo, kov, plast, omietka a pod.). Na druhej strane tovar „*lazúra na drevo (rozpúšťadlová, syntetická)*“ staršej ochrannej známky je z technického hľadiska len malou podskupinou lakov, teda rozsah jej ochrany je v porovnaní s rozsahom ochrany napadnutej ochrannej známky pomerne úzky. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na printscreen z webovej stránky navrhovateľa www.chemolak.sk, ktorý priložil k podanému rozkladu, kde sa uvádza, že „hlavnou úlohou lazúr je penetrácia dreva a zlepšenie estetickej povrchovej úpravy“.

S ohľadom na uvedené majiteľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu o podobnosti kolíznych tovarov. Argumentoval tiež tým, že farby, laky, nátery sa predávajú v špecializovaných predajniach spotrebiteľom, ktorí sú mnohokrát odborníkmi a profesionálmi v danej oblasti a spotrebiteľ venuje dostatočnú, resp. zvýšenú pozornosť produktu, ktorý kupuje. Majiteľ poznamenal, že spoločne s výrobkami sú vždy vystavené aj vzorkovnice farieb, katalógy, letáky, ktoré dostatočne zvýraznia rozdiely medzi jednotlivými výrobcami a vlastnosťami ich produktov. Nesúhlasil s tvrdením, že záujemca o kúpu rozpúšťadlovej syntetickej lazúry na drevo „CHEMOLUX“ môže byť uvedený do omylu a zakúpi si napr. univerzálny syntetický email „KEMOLUX“. Poukázal na priložený printscreen zo svojej webovej stránky, pričom uviedol, že predáva lazúry na drevo pod značkou „ULTRA“ a nie „KEMOLUX“, a preto navrhovateľ nemôže byť poškodený.

Pokiaľ ide o samotné porovnanie kolíznych ochranných známk z jednotlivých hľadísk, majiteľ zastal názor, že porovnávané ochranné známky sú dostatočne odlišné z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska. Taktiež odmietol tvrdenie prvostupňového orgánu o priemernej pozornosti relevantného spotrebiteľa. Z hľadiska odbornej verejnosti je podľa majiteľa možnosť zámery kolíznych ochranných známk vylúčená, a to jednak z dôvodu jej odborných vedomostí a skúseností a jednak preto, že nakupuje predovšetkým v špecializovaných predajniach s odborne vyškoleným personálom. Rovnako z hľadiska tzv. domácich majstrov je podľa jeho názoru veľmi nepravdepodobné, že by mohlo dôjsť k zámene takto označených výrobkov, keďže tieto sa predávajú v špecializovaných predajniach v odlišných obaloch, pričom každý výrobok je označený aj obchodným menom výrobcu.

V súvislosti s plnou mocou predloženou navrhovateľom majiteľ poukázal na skutočnosť, že návrh na vyhlásenie neplatnosti bol podaný spoločnosťou IP FAJNOR, s. r. o., ktorá sa odvolala na generálnu plnú moc č. 3759, avšak táto s predmetným návrhom nebola majiteľovi doručená. Uviedol, že kópia plnej moci mu bola doručená dodatočne na jeho žiadosť 13. novembra 2017, avšak táto nebola označená ako generálna plná moc č. 3759. Navrhovateľ teda podľa majiteľa v komunikácii s protistranou používal inú plnú moc a nie generálnu plnú moc č. 3759. Na nezrovnalosti v plnej moci majiteľ poukazoval už vo svojom vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, pričom podľa jeho názoru pochybenie nebolo odstránené, a preto otázka plnej moci ostáva z hľadiska právnej istoty otvorená.

Na záver majiteľ vyslovil domnienku, že snaha o vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú pre územie SR nie je motivovaná snahou o ochranu spotrebiteľa pred rizikom novej zámery, ale je len neetickým konkurenčným bojom a snahou navrhovateľa monopolizovať si svoj trh s farbami a nátermi v Slovenskej republike.

Na základe uvedených skutočností navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu alebo aby napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Navrhovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 3. januára 2019 uviedol, že považuje rozhodnutie prvostupňového orgánu za správne, podrobne a náležite odôvodnené.

V súvislosti so strpením používania napadnutej ochrannej známky v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) navrhovateľ konštatoval, že prvostupňový orgán náležite zhodnotil všetky dôkazné prostriedky predložené zo strany majiteľa. Vo vzťahu k tvrdeniu majiteľa, že predložil úradu „tisíce letákov a niekoľko sto ďalších súvisiacich materiálov preukazujúcich používanie napadnutej ochrannej známky a uvádzal príklady používania označení prostredníctvom reklamy“, navrhovateľ považoval za potrebné uviesť, že majiteľ takéto používanie nepreukázal. Zastal názor, že predložené dôkazy sa týkali len letákov a stupnice farieb adresovaných pre jeden subjekt, a to v minimálnom počte. Podľa navrhovateľa neboli predložené žiadne konkrétne dôkazy, že letáky boli v skutočnosti distribuované a majiteľ nepoukázal na žiadnu svoju reklamu v relevantnom období na území SR. Podľa názoru navrhovateľa majiteľ opomenul, že podľa § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) mal preukázať také používanie napadnutej ochrannej známky, ktoré by jednoznačne preukázalo, že navrhovateľ si bol tohto používania vedomý. Navrhovateľ nesúhlasil s tvrdením majiteľa, že preukázal používanie napadnutej ochrannej známky na území SR od roku 2012. Pokiaľ ide o tvrdenie majiteľa, že navrhovateľ mal od roku 2006 vedomosť o tom, že napadnutá ochranná známka je zapísaná a platná pre územie SR a napriek tomu si neuplatnil svoje práva podaním námietok, toto navrhovateľ vo vzťahu k § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019) považoval za irelevantné.

Čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámény porovnávaných ochranných známk, navrhovateľ zastal názor, že prvostupňový orgán správne dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre širšiu kategóriu výrobkov ako staršia ochranná známka, ale ich účel je veľmi podobný až rovnaký, ide o tovary, ktoré vyrábajú rovnakí výrobcovia, majú rovnaké distribučné kanály, sú predávané na rovnakých predajných miestach a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov. Navrhovateľ sa stotožnil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že kolízne tovary sú určené odbornej verejnosti, ako aj domácim majstrom, pričom zohľadnil aj nákup tovarov v špecializovaných predajniach s odborným poradenstvom. Napriek skutočnosti, že tovary napadnutej ochrannej známky predstavujú širšiu kategóriu ako tovary staršej ochrannej známky, ide podľa navrhovateľa o podobné tovary z hľadiska všetkých uvedených kritérií.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk z vizuálneho a fonetického hľadiska, navrhovateľ súhlasil s názorom prvostupňového orgánu o ich vyššej miere podobnosti z týchto hľadísk. Uviedol, že odlišnosť len v prvom písmene slovného prvku pri zhodných ostatných písmenách na rovnakých pozíciách nie je dostatočná na prekonanie vyššej miery podobnosti. Taktiež celkové posúdenie porovnávaných ochranných známk a celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámény v napadnutom rozhodnutí je podľa navrhovateľa správne, pričom majiteľ v podanom rozklade neuviedol také skutočnosti, ktorými by uvedené zhodnotenie spochybnil.

Čo sa týka argumentu majiteľa ohľadom plnej moci, navrhovateľ uviedol, že niet pochybností o jeho zastupovaní spoločnosťou FAJNOR IP, s. r. o., a to aj z dôvodu, že táto spoločnosť je zapísaná ako jeho zástupca v registri ochranných známk pri staršej ochrannej známke od roku 2015. Poznamenal, že zastupovanie účastníka konania je posudzované úradom, pričom akékoľvek pochybnosti sú odstránené na úrade registrovanou generálnou plnou mocou č. 3759, neskôr č. 4138.

S ohľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ 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 § 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 § 54b ods. 3 zákona o ochranných známkach práva a právne vzťahy z ochranných známk zapísaných do registra do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019. Vznik, zmena a zánik práv a právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté do 13. januára 2019 sa posudzujú podľa predpisov účinných v čase ich vzniku.

Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochranných známkach odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri má zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

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 § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

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

Podľa § 35a zákona o ochranných známkach [ktorý s účinnosťou od 14. januára 2019 nahradil § 16 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov] majiteľ staršej ochrannej známky (§ 4) alebo užívateľ starších práv uvedených v § 7 písm. c), d) a f) nie je oprávnený žiadať vyhlásenie neskoršej ochrannej známky za neplatnú pre tovary alebo služby, pre ktoré sa táto neskoršia ochranná známka používa, ak strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, pričom si bol tohto používania vedomý; to neplatí, ak prihláška neskoršej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere.

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 bol uplatnený návrh na vyhlásenie neplatnosti] 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá medzinárodná slovná ochranná známka č. 876713 „KEMOLUX“ platná na území Slovenskej republiky, majiteľa CHROMOS-SVJETLOST d.o.o. Mijata Stojanovića 13, 35257 Lužani, Chorvátsko, bola do medzinárodného registra zapísaná 20. decembra 2005 pre tovary „couleurs, laques et vernis“ (farby, laky a fermeže) v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, je majiteľom slovej ochrannej známky č. 173536 „CHEMOLUX“ s právom prednosti od 16. novembra 1992 zapísanej pre tovary „lazúra na drevo (rozpúšťadlová, syntetická)“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že majiteľ spochybnil napadnuté rozhodnutie jednak v rozsahu posúdenia dôkazov, ktoré boli predložené za účelom preukázania strpenia používania napadnutej ochrannej známky zo strany navrhovateľa, a jednak v rozsahu posúdenia naplnenia obidvoch kumulatívnych podmienok vyplývajúcich z § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach [predtým § 7 písm. a)], naplnenie ktorých je potrebné na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú na základe uplatneného návrhu. Zároveň spochybnil plnú moc predloženú v konaní navrhovateľom.

Pred samotným posúdením merita veci orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniam majiteľa týkajúcim sa spochybnovania plnej moci predloženej v konaní navrhovateľom, konkrétne ku skutočnosti, že hoci sa navrhovateľ odvolal na generálnu plnú moc č. 3759, táto mu nebola doručená. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že na základe plnomocenstva účastníka konania deklaruje úrad, kto je oprávnený ho v predmetnom konaní zastupovať a v akom rozsahu. Spolu s návrhom na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú bola úradu doručená aj generálna plná moc č. 3759, ktorou bola spoločnosť FAJNOR IP, s. r. o. splnomocnená spoločnosťou CHEMOLAK, a. s. na zastupovanie v záležitostiach týkajúcich sa ochranných známk pred úradom. Podaním z 10. novembra 2017 bola úradu doručená nová plná moc, ktorá nahradila predchádzajúcu. V rámci plnomocenstva predloženého navrhovateľom sú prítomné všetky zákonné obsahové náležitosti, ktoré má plnomocnenstvo obsahovať, a teda úrad o tomto nemá žiadne pochybnosti. Nezaslaním plnomocenstva druhému účastníkovi konania neboli porušené žiadne jeho práva v predmetnom konaní.

Ďalej sa orgán rozhodujúci o rozklade bude zaoberať posúdením otázky strpenia používania napadnutej ochrannej známky navrhovateľom. V tejto súvislosti uvádza, že právna úprava následkov strpenia v súvislosti s administratívnym konaním o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú (ako aj v súvislosti so súdnym konaním o porušení práv z ochrannej známky) bola do 13. januára 2019 obsahom § 16 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. S účinnosťou od 14. januára 2019 je obsahom § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach, teda je súčasťou časti zákona, ktorá sa týka konania o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú. Dôvodom pre obmedzenie podávateľa návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa predmetného ustanovenia je jeho strpenie používania neskoršej ochrannej známky počas nepretržitého obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov, počas ktorých si bol tohto používania vedomý a nijakým spôsobom sa proti jej používaniu nebránil.

Ako uviedol aj prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, pre účely posúdenia strpenia používania ochrannej známky, ktorá má byť vyhlásená za neplatnú, je potrebné skúmať splnenie podmienok, ktorými sú zápis neskoršej ochrannej známky do registra ochranných známk, jej používanie počas obdobia piatich po sebe nasledujúcich rokov, existencia zákonnej možnosti namietať proti používaniu napadnutej ochrannej známky, ako aj vedomosť subjektu strpenia (podávateľa návrhu) o zápise a používaní napadnutej ochrannej známky.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí uviedol, že napadnutá ochranná známka bola s účinkami pre územie SR do medzinárodného registra zapísaná 20. decembra 2005, pričom uvedené nie je v danom prípade sporné. Zároveň dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka sa začala skutočne používať na území Slovenskej republiky vo vzťahu k zapísaným tovarom až v roku 2015, a teda v čase podania návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú neuplynula lehota piatich po sebe nasledujúcich rokov jej používania. Na základe uvedeného konštatoval, že navrhovateľ nebol obmedzený vo svojich právach žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Vzhľadom na to, že majiteľ v podanom rozklade spochybnil posúdenie dôkazných materiálov predložených za účelom preukázania používania napadnutej ochrannej známky vykonané prvostupňovým orgánom a zastal názor, že táto bola prítomná na trhu v SR od r. 2012, a teda navrhovateľ nebol oprávnený žiadať vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú, keďže strpel jej používanie počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma doklady predložené majiteľom za účelom preukázania používania napadnutej ochrannej známky.

Majiteľ s cieľom preukázať používanie napadnutej ochrannej známky v prvostupňovom konaní predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- leták „kemolux“ (dôkaz č. 1),
- kópie faktúr v počte 4 ks z roku 2012 s dodacími listami (dôkaz č. 2),
- výtlačok z webovej stránky www.spektros.cz z 19. októbra 2017 (dôkaz č. 3),
- kópiu e-mailovej komunikácie z 30. júna 2014 a 8. decembra 2014 (dôkaz č. 4),
- kópie faktúr v počte 5 ks z roku 2014 (dôkaz č. 5),
- cenník výrobkov majiteľa platný od 1. apríla 2014 (dôkaz č. 6),
- kópie faktúr v počte 21 ks z r. 2015 s dodacími listami (dôkaz č. 7),
- kópie faktúr v počte 13 ks z r. 2016 s dodacími listami (dôkaz č. 8),
- kópie faktúr v počte 8 ks z r. 2017 s dodacími listami (dôkaz č. 9),
- celkový prehľad obrátov spoločnosti PAINTHOUSE, s. r. o., týkajúcich sa výrobkov KEMOLUX v rokoch 2015, 2016 a 2017 (dôkaz č. 10),
- cenník výrobkov KEMOLUX a KEMOCEL platný od 1. marca 2015 (dôkaz č. 11),
- fotografie dodávky s reklamou výrobkov, okrem iného aj s označením „kemolux“ (dôkaz č. 12),
- výtlačok zo sociálnej siete Facebook Strednej odbornej školy Považská Bystrica z 24. októbra 2017 (dôkaz č. 13),
- kópie letákov „kemolux“ so stupnicou farieb, „LAZÚRY A LAKY“, „ZÁKLADNÉ FARBY A UNIVERZÁLNE EMAILY“, „SPECIÁLNE KRYCIE NÁTERY NA KOV“, „ZÍSKAJ VIAC“ (dôkazy č. 14 – 18),
- kópiu faktúry č. 50160001 zo 16. februára 2016 (dôkaz č. 19),
- vzory veľkoplošných reklám, bannerov a označení na výrobky majiteľa, vyobrazenie umiestňovania produktov „kemolux“ v predajni (dôkaz č. 20).

Orgán rozhodujúci o rozklade na základe preskúmania majiteľom predložených dôkazných materiálov uvádza nasledujúce.

V súvislosti s dôkazmi č. 1, 3, 12, 14 – 18 a 20 orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto nie sú datované alebo neobsahujú napadnutú ochrannú známku, a preto ich nemožno považovať za relevantné vo vzťahu k preukázaniu používania napadnutej ochrannej známky na území SR.

V prípade dôkazu č. 2 ide o kópie faktúr č. 38/2012 z 8. mája 2012, č. 43/2012 z 23. mája 2012, č. 51/2012 z 29. mája 2012, č. 73/2012 z 5. septembra 2012 spolu s dodacími listami vystavené majiteľom pre spoločnosť JUB KASTACO, spol. s r. o., Bratislava, za reklamné letáky a vzorkovníky farieb. Z faktúr je zrejmé, že majiteľ dodal spoločnosti JUB KASTACO, spol. s r. o., Bratislava, spolu 1 300 ks letákov „KEMOLUX“ a 249 ks vzorkovníkov farieb „KEMOLUX“, teda reklamné materiály propagujúce výrobky označené napadnutou ochrannou známkou v sume cca 63 EUR. Z dôkazu č. 2 však nie je zrejmé, ako táto spoločnosť s reklamnými materiálmi ďalej nakladala, či ich distribuovala ďalej medzi relevantných zákazníkov a rovnako z dôkazu nevyplýval reálny dovoz a predaj výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou na slovenskom trhu.

Dôkaz č. 4 predstavuje emailovú komunikáciu z 30. júna 2014, ktorou p. Tomáš Trachta zo spoločnosti SPEKTROS, s. r. o., Praha, zaslal p. Borisovi Chmelárovi zo slovenskej spoločnosti PAINTHOUSE, s. r. o., Žilina (sídlo: Turie), ponuku výrobkov majiteľa spolu s cenníkom, medziiným aj farby na kov „KEMOLUX“. Súčasťou dôkazu je aj emailová komunikácia z 8. decembra 2014, v rámci ktorej p. Boris Chmelár zaslal na adresu peter.pacin@gmail.com cenník výrobkov majiteľa v elektronickej podobe. V komunikácii zároveň uviedol, že informácie o výrobkoch majiteľa v českom jazyku sú aj na webovej stránke <http://www.chromos-svjetlost.cz>.

Pokiaľ ide o dôkaz č. 5, tento obsahuje 5 kópií faktúr č. 1011250 z 20. októbra 2014, č. 1011281 z 5. novembra 2014, č. 1011327 z 8. decembra 2014, č. 1011330 z 10. decembra 2014 a č. 1011334 z 12. decembra 2014 vystavených spoločnosťou SPEKTROS, s. r. o., Praha, pre spoločnosť PAINTHOUSE, s. r. o., Žilina (sídlo: Turie). Z uvedeného dôkazu je zrejmé, že do SR boli koncom roka 2014, resp. začiatkom roka 2015 dodané rôzne produkty, okrem iného email „KEMOLUX“, rôznych veľkostí balenia v množstve 132 ks za 603,60 EUR. V súvislosti s dôkazom č. 6 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že ide o cenník výrobkov majiteľa platný od 1. apríla 2014. Cenník bol určený pre Českú republiku, keďže je v českom jazyku, ceny sú udávané v českých korunách a ako distribútor je uvedená česká spoločnosť SPEKTROS, s. r. o., Praha, pričom v cenníku sú uvedené aj výrobky KEMOLUX (základné farby, emaily).

Dôkazy č. 7 až 9 predstavujú kópie faktúr spolu s dodacími listami, ktoré boli vystavené majiteľom pre spoločnosť PAINTHOUSE, s. r. o., Turie, v rokoch 2015 až 2017. Z roku 2015 bolo predložených 21 faktúr (dôkaz č. 7) vystavených za rôzne výrobky, z ktorých značné množstvo tvoria výrobky „KEMOLUX“. Okrem toho predmetom dvoch faktúr z februára a apríla boli rôzne reklamné materiály, okrem iného aj vzorkovník „KEMOLUX LAK“, v počte 200 ks za 40,00 EUR. Z roku 2016 pochádza 13 faktúr (dôkaz č. 8) vystavených za rôzne výrobky, okrem iného aj za výroby „KEMOLUX“ a z roku 2017 bolo predložených 8 faktúr (dôkaz č. 9) taktiež vystavených za rôzne produkty, z ktorých značné množstvo tvoria výrobky „KEMOLUX“. Hoci sú uvedené faktúry v chorvátskom jazyku, je z nich zrejmé, že majiteľ dodával na Slovensko okrem iného aj laky, farby a povrchové nátery rôzneho druhu a farebnej škály označené napadnutou ochrannou známkou, a to v priebehu roka 2015, v prvej polovici roka 2016 (posledná faktúra je z 27. júna 2016) a v prvej polovici roka 2017 (posledná faktúra je z 1. júna 2017). Z množstva dodaných produktov „KEMOLUX“ možno usudzovať, že spoločnosť PAINTHOUSE, s. r. o., Turie, predávala predmetné tovary ďalším odberateľom. O kontinuálnych dodávkach výrobkov „KEMOLUX“ určených pre slovenskú spoločnosť PAINTHOUSE, s. r. o., Turie, svedčí aj prehľad obrátov (dôkaz č. 10), ktorý preukazuje, že od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 boli dodané spoločnosti PAINTHOUSE, s. r. o. výrobky „KEMOLUX“ za cca 15 000 EUR, od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 za cca 16 400 EUR a od 1. januára 2017 do 23. augusta 2017 za cca 13 000 EUR. Hoci prehľad obrátov predstavuje interný dokument majiteľa, v spojení s predloženými faktúrami (dôkazy č. 7 až 9) je potrebné ho akceptovať ako podporný a doplnujúci dôkaz. Pokiaľ ide o dôkaz č. 11, tento predstavuje cenník výrobkov majiteľa v slovenskom jazyku platný od 1. marca 2015. Súčasťou cenníka sú aj rôzne nátery na kov a univerzálne emaily „KEMOLUX“, základné nátery na drevo „KEMOLUX“ a transparentné a biele bázy „KEMOLUX“.

V prípade dôkazu č. 13 ide o výtlačok zo sociálnej siete Facebook Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici z 24. októbra 2017, v ktorom sú zobrazené fotografie zo „Stavbárskeho dňa“ v roku 2015, pričom z niektorých fotografií je zjavné, že na predmetnej akcii boli propagované aj výrobky majiteľa. Na jednej z fotografií je medzi viacerými vzorkovníkmi viditeľný aj vzorkovník farieb „KEMOLUX“. Súčasťou dôkazu č. 19 je faktúra č. 50160001 zo 17. marca 2016 vystavená spoločnosťou PAINTHOUSE, s. r. o., Turie, pre majiteľa, predmetom ktorej je refaktúracia nákladov v celkovej sume 17 217,61 EUR spojených s prezentáciou spoločnosti majiteľa v dňoch 4. a 5. februára 2016.

Pokiaľ ide o hodnotenie podmienky strpenia používania napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-529/07 z 11. júna 2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, bod 39, v ktorom Súdny dvor uviedol, že „predpoklad, že prihlasovateľ vedel o tom, že tretia osoba používala zhodné alebo podobné označenie zhodného alebo podobného výrobku, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, môže vyplývať najmä zo všeobecnej vedomosti o takomto používaní v dotknutej hospodárskej oblasti, pričom takúto vedomosť možno vyvodiť najmä z dĺžky tohto používania. Čím je používanie dlhšie, tým je pravdepodobnejšie, že prihlasovateľ vedel v okamihu podania prihlášky, že tretia osoba používa takéto označenie.“ V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že dodanie reklamných materiálov propagujúcich výrobky označené napadnutou ochrannou známkou a vzorkovníkov farieb v roku 2012 sa uskutočnilo medzi spoločnosťou majiteľa a spoločnosťou JUB KASTACO, spol. s r. o., Bratislava. Preukázaný rozsah a intenzita používania napadnutej ochrannej známky v roku 2012 (štyri faktúry za dodávky 1300 ks reklamných letákov a 249 ks vzorkovníkov farieb, teda ani nie samotných výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou), ako ani fakt že navrhovateľ nebol súčasťou uvedených obchodných vzťahov svedčí v prospech záveru, že navrhovateľ nemal v tomto období vedomosť o používaní napadnutej ochrannej známky. Navyše ako správne konštatoval aj prvostupňový orgán, samotné reklamné materiály bez ďalšieho nepreukazujú, že na slovenský trh boli aj skutočne dodané výrobky „KEMOLUX“, teda že spotrebitelia sa reálne mali možnosť stretnúť s výrobkami označenými napadnutou ochrannou známkou.

Vzhľadom na to, že v preskúvanom prípade nebolo predloženými dôkazmi preukázané, že navrhovateľ strpel používanie napadnutej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokov pred podaním návrhu na jej vyhlásenie za neplatnú (t. j. pred 22. júnom 2017), pričom by si bol tohto používania vedomý, podmienky vyplývajúce z § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach nemožno považovať za naplnené. Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľ nebol obmedzený vo svojich právach podať návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú pre územie SR. Skutočnosť, že majiteľ preukázal používanie napadnutej ochrannej známky po roku 2014, resp. 2015 nemá žiadny vplyv na konštatovanie o nesplnení podmienok vyplývajúcich z ustanovenia § 35a ods. 1 zákona o ochranných známkach.

Pokiaľ ide o posúdenie dôvodnosti samotného návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. [predtým § 7 písm. a)] zákona o ochranných známkach, je potrebné uviesť, že pravdepodobnosť zámény ochranných známk znamená riziko, že si relevantný spotrebiteľ tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý ochranné známky vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy 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 tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami a naopak.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť 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 kolíznych tovarov orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter.

Na základe uvedeného dospel k záveru, že tovary napadnutej ochrannej známky „*couleurs, laques et vernis*“ (farby, laky a fermeže) v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú veľmi podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*lazúra na drevo (rozpušťačlová, syntetická)*“ v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že kolízne tovary majú veľmi podobný až rovnaký účel, keďže sa rovnako používajú ako dekoratívne alebo ochranné nátery rôznych povrchov, pričom výrobcovia, distribučné kanály, ako aj predajné miesta sú zhodné a tovary sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Majiteľ záver prvostupňového orgánu týkajúci sa podobnosti kolíznych tovarov v podanom rozklade spochybnil s tým, že pojem „*lazúra*“ predstavuje len malú podskupinu lakov, kým napadnutá ochranná známka je zapísaná pre širší zoznam tovarov zahŕňajúci všetky druhy farieb, lakov a náterov, a preto si spotrebiteľ nemôže kolízne tovary zameniť. V tejto súvislosti priložil printscreen z webovej stránky navrhovateľa www.chemolak.sk z 19. septembra 2018, kde sa uvádza, že „*hlavnou úlohou lazúr je penetrácia dreva, zvýraznenie jeho kresby a zvýšenie poveternostnej odolnosti. Zároveň svojim farebným akcentom zlepšujú estetické vlastnosti povrchovej úpravy. Rezistencia voči UV žiareniu je rovnako dôležitá vlastnosť týchto produktov*“. Majiteľ zároveň uviedol, že lazúry na drevo vyrába a distribuuje pod značkou „ULTRA“ a nie pod napadnutou ochrannou známkou, pričom poukázal na priložený printscreen zo svojej webovej stránky www.chromos-svetlost.hr/sk z 20. septembra 2018. Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky, majiteľ spochybnil tiež preklad pojmu „*verniss*“ vo význame „*fermeže*“ s tým, že francúzske slovo „*verniss*“ má niekoľko významov.

V súvislosti s posúdením zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov orgán rozhodujúci o rozklade na začiatok zdôrazňuje, že pre účely posúdenia pravdepodobnosti zámény porovnávaných ochranných známk v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa porovnanie tovarov a služieb musí zakladať na znení uvedenom v príslušných zoznamoch tovarov a služieb tak, ako sú zapísané v registri ochranných známk, resp. nárokované na zápis do registra ochranných známk. Argument majiteľa, že lazúry na drevo neoznačuje napadnutou ochrannou známkou, preto nemožno pre posúdenie podobnosti kolíznych tovarov považovať za relevantný.

Čo sa týka samotného porovnania kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že tovary napadnutej ochrannej známky „*couleurs, laques et vernis*“ (farby, laky a fermeže) sa používajú na ochranu povrchov, resp. ako základné nátery za účelom napustenia dreva (fermeže), ako aj na rôzne farebné prevedenie povrchov. Tovary napadnutej ochrannej známky teda predstavujú širšiu kategóriu tovarov, do ktorej možno zahrnúť aj tovary staršej ochrannej známky „*lazúra na drevo (rozpúšťadlová, syntetická)*“. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že „*lazúra je tenká priehľadná vrstva dávajúca spodnej farebnej vrstve iné sfarbenie a svietivosť; priehľadná slabo kryjúca náterová farba*“ (<https://slovník.aktuality.sk/slovník-cudzich-slov>), pričom na trhu sú ponúkané aj ochranné olejové lazúry. Vzhľadom na svoje vlastnosti a použitie (ochrana povrchov, farebné prevedenie) sa tovary napadnutej ochrannej známky „*couleurs, laques et vernis*“ (farby, laky a fermeže) a tovary staršej ochrannej známky „*lazúra na drevo (rozpúšťadlová, syntetická)*“ navzájom prelínajú, a preto orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje kolízne tovary za zhodné. Takýto záver možno podporiť aj judikatúrou Súdneho dvora EÚ, ktorý v rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-133/05 zo 7. septembra 2006 „*Pam-Pim's Baby-Prop*“, bod 29, uviedol, že tovary možno považovať za zhodné, keď tie, ktoré sú označené staršou ochrannou známkou, sú zahrnuté do všeobecnejšej kategórie neskoršej prihlášky ochrannej známky.

Pokiaľ ide o spochybnenie prekladu francúzskeho slova „*verniss*“ v zozname tovarov napadnutej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetné slovo možno do slovenčiny preložiť ako „*lak, náter, politúra, fermež, glazúra*“ (<https://slovník.aktuality.sk/preklad/francuzsko-slovensky/?q=verniss>), a teda prvostupňový orgán nepochybil, keď zobral do úvahy jeden z jeho možných významov „*fermež*“. Na doplnenie možno uviesť, že aj keby slovo „*verniss*“ bolo preložené vo význame „*náter*“, ide o všeobecný pojem, ktorý predstavuje širšiu kategóriu tovarov, do ktorej by spadali aj tovary staršej ochrannej známky „*lazúra na drevo (rozpúšťadlová, syntetická)*“.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky návrhu na neplatnosť napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych ochranných známk, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o vysokej miere ich vizuálnej a fonetickej podobnosti. Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, uviedol, že porovnávané ochranné známky nemajú žiadny konkrétny význam, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na ich vnímanie priemerným spotrebiteľom.

Majiteľ sa v podanom rozklade s uvedeným posúdením podobnosti napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky nestotožnil, pričom argumentoval tým, že porovnávané ochranné známky sú z jednotlivých hľadísk nepodobné.

Pokiaľ ide o porovnanie napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetom porovnania sú slovné označenia „*KEMOLUX*“ vs. „*CHEMOLUX*“. Vizuálne porovnanie slovných ochranných známk predstavuje analýzu samotných slovných prvkov vykonanú s ohľadom na počet či sled písmen, ktoré ich tvoria, s prihliadnutím na pozíciu zhodných písmen slov a v neposlednom rade aj s ohľadom na štruktúru slovných prvkov ako celkov. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané ochranné známky majú rovnakú dĺžku, keďže obidve pozostávajú zo siedmich písmen, pričom sa zhodujú v šiestich písmenách „*EMOLUX*“ na rovnakých pozíciách a odlišujú sa len v prvom písmene „*K/CH*“. Berúc do úvahy dĺžku ochranných známk (sedem písmen), rozdiel len v jednom začiatočnom písmene nie je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dostatočný na to, aby potlačil ich významnú vizuálnu podobnosť vyvolanú ostatnými zhodnými písmenami. Orgán rozhodujúci o rozklade sa preto stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o vysokej miere vizuálnej podobnosti porovnávaných ochranných známk.

V prípade fonetického porovnania kolíznych ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že celkový fonetický vnem je závislý od počtu a sekvencie slabík, ktorými sú ochranné známky tvorené, pričom aj rovnaký rytmus a intonácia zohrávajú významnú úlohu vo fonetickom vnímaní ochranných známk spotrebiteľom. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s podobami reprodukcie hodnotených ochranných známk uvedenými v napadnutom rozhodnutí, a to že napadnutá ochranná známka bude zvukovo realizovaná ako „*ke-mo-luks*“ a staršia ochranná známka ako „*che-mo-luks*“. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané fonetické podoby sa zhodujú v počte slabík (tri) pozostávajúcich z rovnakého počtu hlások. Pri výslovnosti porovnávaných ochranných známk sa vzhľadom na rovnakú fonetickú štruktúru uplatňuje rovnaký rytmus a rovnaká intonácia. Podoby reprodukcie hodnotených ochranných známk sa zhodujú v dvoch slabikách „*mo-luks*“ a ich začiatočné slabiky „*ke-*“ vs. „*che-*“ sú napriek odlišnej spoluhláske

foneticky veľmi podobné. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s konštatovaním prvostupňového orgánu o vysokej miere fonetickej podobnosti porovnávaných ochranných známk.

V súvislosti s porovnaním napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom uvádza, že slová „KEMOLUX“ a „CHEMOLUX“, ktorými sú porovnávané ochranné známky tvorené, nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem a bude ich vnímať ako fantazijné slová. S ohľadom na skutočnosť, že posudzované ochranné známky nemajú pre spotrebiteľa konkrétny význam, nie je možné vykonať ich sémantické porovnanie, a preto sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie podobnosti kolíznych ochranných známk.

V rámci celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné tiež zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť posudzovaných ochranných známk. Vo všeobecnosti totiž platí, že dištingtívnym prvkom spotrebiteľa venujú väčšiu pozornosť ako opisným prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti alebo prvkom, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané ochranné známky majú vo vzťahu k nárokoványm tovarom priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné ďalej vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov, pričom, ako bolo uvedené aj v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa však môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Pokiaľ ide o relevantnú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza že v posudzovanom prípade nie je sporné, že túto tvoria dve skupiny, a to odborná verejnosť reprezentovaná profesionálnymi maliarmi a natieračmi, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, resp. domáci majstri. Majiteľ v podanom rozklade argumentoval, že odborná verejnosť má dostatok odborných vedomostí a skúseností, pričom nakupuje najmä v špecializovaných predajniach s odborne vyškoleným personálom. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že nejde o tovary dennej spotreby, pričom ich cena sa pohybuje od niekoľkých EUR až po rádovo desiatky EUR, a preto relevantný spotrebiteľ môže najmä pri nákupe drahších produktov venovať ich výberu vyššiu pozornosť. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že miera pozornosti, ktorú budú relevantní spotrebiteľia venovať výberu kolíznych tovarov, bude variovať od priemernej po vyššiu.

Čo sa týka celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámeny napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade v súlade s názorom prvostupňového orgánu konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa, aj pri zvýšenej miere jeho pozornosti, ktorú venuje kolíznym tovarom, reálna. V prospech uvedeného svedčí skutočnosť, že porovnávané slovné ochranné známky sú podobné vo vysokej miere z vizuálneho a fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko, keďže posudzované ochranné známky nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem, neovplyvní ich porovnanie. Tovary, na ktoré sa porovnávané ochranné známky vzťahujú, je pritom potrebné považovať za zhodné. Rovnako je potrebné uviesť, že aj keď pozornosť spotrebiteľa je jednou z relevantných skutočností, ktoré je potrebné zohľadniť, ani zvýšenú pozornosť spotrebiteľa nie je možné vnímať ako skutočnosť, ktorá samotná je spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámeny bez ohľadu na ostatné okolnosti prípadu, ako sú podobnosť kolíznych ochranných známk a zhodnosť posudzovaných tovarov. Vychádzajúc z uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou v prípade ich použitia na zhodných tovaroch nie je možné vylúčiť, a to najmä v prípadoch, keď spotrebiteľ nemá možnosť ich priameho porovnania.

S ohľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, napriek tomu, že v porovnaní s prvostupňovým orgánom dospel k miernym odlišnostiam v prípade porovnania kolíznych tovarov, ako aj pozornosti relevantného spotrebiteľa, konštatuje, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď na základe návrhu uplatneného v zmysle § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach napadnutú ochrannú známku pre územie Slovenskej republiky vyhlásil za neplatnú.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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.
TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL, s. r. o.
Dostojevského rad 5
811 09 Bratislava

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