



Banská Bystrica 28. 11. 2022
POZ 2738-2021/N-122-2022

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Petrou Sauvage de Brantes, KOREJZOVA LEGAL v. o. s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5 (ďalej namietateľ) proti zápisu obrazového označenia „live +421“ do registra ochranných známk, prihláseného 27.10.2021 prihlasovateľom sloVWellness, s. r. o., Plzenská 1760/22, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s. r. o., Kmeťova 26, 040 01 Košice - Staré Mesto (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 2738-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 24.11.2021, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky „live +421“, číslo spisu POZ 2738-2021, sa zamietá pre tovary „balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické pleťové vody; oleje na kozmetické použitie; šampóny“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary „vody po holení; osviežovače vzduchu; mydlá proti poteniu; antiperspiranty; prípravky do kúpeľa (nie na lekárske použitie); soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; skrášľovacie masky; mydielka; čistiace toaletné mlieka; kolagénové prípravky na kozmetické použitie; kozmetické krémy; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky pre deti; dezodoračné mydlá; dezodoranty (parfuméria); lesky na pery; masážne sviečky na kozmetické použitie; masážne gély (nie na lekárske použitie); šampóny pre zvieratá (neliečivé hygienické prípravky); šampóny pre zvieratá chované v domácnosti (neliečivé toaletné prípravky); prípravky na holenie; mydlá na holenie; mydlá; ochranné prípravky na opaľovanie“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „live +421“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2738-2021 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 17.2.2021 podané námietky týkajúce sa tovarov „balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické pleťové vody; oleje na kozmetické použitie; šampóny“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom ochrannej známky EÚ „LIVE“ č. 000984245 so skorším právom prednosti ako zverejnené označenie.

Pri porovnaní označení namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je slovná v znení „LIVE“ a zverejnené označenie obsahuje dominantný slovný prvok „live“, ktorý slúži spotrebiteľom na identifikáciu a reprodukciu označenia.

Namietateľ dodal, že jednoduchý obrazový prvok je len doplnkový a prvok „+421“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ide o predvoľbu slovenských telefónnych čísel, ktorá je používaná slovenskými poskytovateľmi tovarov a služieb pri ich ponuke a propagácii.

Namietateľ ďalej zdôraznil, že zverejnené označenie využíva slovo „live“, ktoré je chránené na území Európskej únie staršou ochrannou známkou „LIVE“ namietateľa, a preto akékoľvek jej vyobrazenie vo zverejnenom označení ako dominantného prvku vyvoláva vizuálnu podobnosť.

Podľa namietateľa je zhodná aj fonetická reprodukcia sporných označení ako „live“ alebo „lajv“ a označenia sú zhodné aj zo sémantického hľadiska.

Porovnanie označení namietateľ uzavrel konštatovaním o ich vysokej podobnosti.

Pri porovnaní námietkami napadnutých tovarov v triede 3 namietateľ uviedol, že tieto môžu súvisieť so starostlivosťou o vlasy. Namietateľ skonštatoval, že prihlásené tovary a aj zapísané tovary patria do jednej kategórie tovarov, ktoré sú zhodné alebo podobné, majú rovnaký účel (starostlivosť o vlasy alebo pokožku vlasov), predávajú sa na rovnakých miestach a môžu pochádzať od rovnakého výrobcu a sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov.

V závere namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie obsahuje celú staršiu ochrannú známku, a preto by jeho používanie znamenalo používanie bez súhlasu majiteľa staršej ochrannej známky a navyše v dôsledku vysokej podobnosti označení použitých na rovnakých alebo podobných tovaroch by bol spotrebiteľ uvedený do mylného predpokladu, že takto označené tovary pochádzajú z rovnakého zdroja.

Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že medzi spornými označeniami je zrejma pravdepodobnosť zámery a asociácie na strane verejnosti, a preto navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 2738-2021 v rozsahu tovarov „*balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické pleťové vody; oleje na kozmetické použitie; šampóny*“ prihlásených v triede 3.

Listom úradu z 30.3.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 25.5.2022 uviedol, že požiadal o zápis zverejneného označenia pre tovary, ktoré konkretizoval podľa Niceského triedenia tovarov a služieb a že všeobecné výrazy zahŕňajú všetky tovary jednoznačne zahrnuté v doslovnom význame a dodal, že namietateľ nemá zapísanú staršiu ochrannú známku pre rovnaké tovary ako prihlasovateľ.

Prihlasovateľ ďalej vyslovil názor, že aj keď sú kolízne tovary v rovnakej triede neznamena to, že sú vzájomne podobné alebo zhodné.

Podľa prihlasovateľa sa namietateľ nemôže domáhať ochrany tovarov, ktoré nie sú zapísané pre staršiu ochrannú známku ale iba pre tie tovary, ktoré sú zapísané.

Prihlasovateľ uviedol, že tvrdenie namietateľa o zhodnosti, podobnosti tovarov je nedostačujúce a nemôže byť založené na tom, že niečo s niečím súvisí, ale musí byť jasne preukázané, že hrozí nebezpečenstvo zámery tovarov.

Prihlasovateľ pri porovnaní kolíznych označení uviedol, že porovnávané označenia je potrebné posudzovať so všetkými jej prvkami a nemožno sa upriamiť iba na jej niektorú časť, ale brať ju ako celok.

Prihlasovateľ pri hodnotení podobnosti označení z vizuálneho hľadiska uviedol, že tak ako sa staršia ochranná známka používa je zrejme, že nehrozí podobnosť zámery.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že staršia ochranná známka je na tovaroch namietateľa uvedená stále pod označením „Schwarzkopf“, ktoré je taktiež nezameniteľné, a preto nie je zameniteľná a ani nehrozí zámery.

Zverejnené označenie je podľa prihlasovateľa je samostatné, ktoré nevystupuje pod inou ochrannou známkou alebo pod iným označením.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnávaniu kolíznych označení v spojitosti s výrazom „Schwarzkopf“ a uviedol, že ani priemerný spotrebiteľ nemôže považovať zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku za ekonomicky prepojené, keď ponúkajú rôzne tovary a navyše staršia ochranná známka je pod označením „Schwarzkopf“, ktorý je tiež dostatočne rozlišujúcim prvkom.

Prihlasovateľ nesúhlasil s námietkou namietateľa, že časť „+421“ zverejneného označenia nemá rozlišovaciu spôsobilosť, vzhľadom na to, že evidentne ide o predvoľbu slovenských telefónnych čísel. Podľa prihlasovateľa zakomponovaním slovenskej predvoľby do zverejneného označenia slovenských produktov nemôže dôjsť k zámene, ani nebezpečenstvu zámeny kolíznych označení.

Podľa prihlasovateľa nie je možné tvrdiť, že ide o dostatočne vysoký stupeň podobnosti týchto označení, keďže slovný prvok „live“ staršej ochrannej známky tvorí len súčasť celku zverejneného značenia. Prihlasovateľ nepovažoval prípravky na farbenie a tónovanie vlasov zapísané pre staršiu ochrannú známku za vysoko podobné tovarom, ktoré sú prihlásené pre zverejnené označenie, a teda šampónom, či balzamom.

Podľa prihlasovateľa možnosť zámeny tovarov na strane verejnosti nie je naplnený, nakoľko tovary namietateľa sú určené na predaj spotrebiteľovi, naproti tomu tovary prihlasovateľa sú určené na tzv. Business -to-Business, čo znamená, že prihlasovateľ svoje tovary predáva ďalším spoločnostiam a tovar sa tak nedostáva k spotrebiteľovi prostredníctvom drogérii, parfumérii alebo cez e-shopy, kde sú ponúkané tovary namietateľa.

Podľa prihlasovateľa ani jeden z kumulatívnych predpokladov pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení nie je naplnený, lebo staršia ochranná známka je slovná, ktorá je registrovaná ako slovo „LIVE“ a nie je kombinovaná ako zverejnené označenie „live +421“. Staršia ochranná známka podľa prihlasovateľa nemá špecifické grafické prvky a jej celok tvorí iba slovo „LIVE“, ktorého vyobrazenie na tovaroch je iné a má rozdielnu grafiku.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinované, ktoré predstavuje komplex slovného označenia aj grafického vyobrazenia a dodal, spotrebiteľ si všíma a pamätá označenie ako celok a nie len slová, ktoré sú v nej obsiahnuté, a preto nehrozí ani len pravdepodobnosť zámeny.

Prihlasovateľ vyslovil tiež názor, že ak neexistuje podobnosť, zhodnosť tovarov, tak nemôže dôjsť ani k zhodnosti, podobnosti, ani nebezpečenstva zámeny označení a dodal, že zverejnené označenie má dostatočné rozlišovacie prvky, ktorými sú prvok „+421“ a obrazový prvok v podobe Kriváňa, ktorý je pre spotrebiteľa na slovenskom trhu výrazný a zapamätateľný. Vyobrazenie slovenského vrchu má podľa prihlasovateľa tiež súvis s tým, že ide o slovenskú kozmetiku.

Prihlasovateľ pri porovnaní tovarov uviedol, že kolízne tovary nemožno ani porovnávať, lebo zapísané tovary súvisia iba s farbením vlasov, kdežto prihlásené tovary sú kozmetické a vyrobené z esenciálnych olejov zo slovenskej prírody. Prihlasovateľ sa venoval porovnaniu a opisu tovarov, ktoré navrhovateľ a on ponúkajú na trhu, konkrétne balzamov, olejov na kozmetické účely, šampónov a kozmetických pleťových vôd, kde toto porovnanie uzavrel konštatovaním, že kolízne tovary nie sú ani rovnaké a ani podobné.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením navrhovateľa, že kolízne tovary sa predávajú na rovnakých predajných miestach, môžu pochádzať od rovnakého výrobcu a sú určené rovnakej širokej skupine relevantnej verejnosti.

Podľa prihlasovateľa prihlásené tovary nie sú predávané konečnému spotrebiteľovi ale ide o predaj tovarov Business-to-Business, čo znamená, že prihlasovateľ svoje tovary predáva ďalším spoločnostiam. Prihlásené tovary sú predávané priamo hotelovým partnerom a prostredníctvom nich sú ďalej distribuované ďalším zákazníkom a zapísané tovary sú predávané širokej verejnosti, priamo spotrebiteľom, či už v kamenných predajniach drogérii, parfumérii alebo cez e-shopy.

Podľa prihlasovateľa nie je dôvod na nezapísanie zverejneného označenia ako ochrannej známky prihlasovateľa, pretože neexistuje pravdepodobnosť zámeny vzhľadom na vyššie uvedené, a preto navrhol, aby úrad zverejnené označenie pre prihlásené tovary zapísal do registra.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ založil podané námietky na dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška obrazovej ochrannej známky „live +421“, číslo spisu POZ 2738-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27.10.2021 prihlasovateľom sloVVeIlness, s. r. o., Plzenská 1760/22, 040 11 Košice-Západ, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 24.11.2021 pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Nemecko je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „LIVE“ č. 000984245 s právom prednosti od 5.8.1998, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

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

Porovnanie tovarov a služieb

Námietkami boli dotknuté nasledujúce tovary zverejneného označenia:

v triede 3 – „*balzamy (nie na lekárske použitie); kozmetické pleťové vody; oleje na kozmetické použitie; šampóny*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 3 – „*preparations for treating, dyeing, colouring, bleaching and styling hair*“ (prípravky na ošetrovanie, farbenie, tónovanie, odfarbovanie a úpravu vlasov).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia „*balzamy (nie na lekárske použitie);oleje na kozmetické použitie; šampóny*“ prihlásené v triede 3 ako konkrétne tovary spadajú do všeobecnej kategórie tovarov, ktorými sú „*prípravky na ošetrovanie a úpravu vlasov*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ide teda o tovary zhodné.

Čo sa týka prihlásených tovarov „*kozmetické pleťové vody*“tieto rovnako ako zapísané tovary patria do kategórie kozmetických prípravkov určených na ošetrovanie a skrášľovanie ľudského tela, konkrétne pleti, resp. vlasov a /alebo pokožky hlavy, zároveň sú predávané na rovnakých miestach, majú zhodné distribučné kanály a môžu byť vyrábané rovnakým producentom. Vzhľadom na uvedené je možné ich považovať za podobné.

K argumentom prihlasovateľa, že používa zverejnené označenie na označenie iných tovarov ako namietateľ, je nutné uviesť, že pri porovnaní tovarov sa vychádza zo znenia tovarov tak, ako sú prihlásené, resp. zapísané a nie zo zámeru prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky používať označenie len na vybraných tovaroch zo všeobecnej skupiny tovarov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná alebo prihlásená.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2738-2021)



Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 000984245)

LIVE

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Pri porovnaní z **vizuálneho hľadiska** možno uviesť, že zverejnené označenie je obrazovým označením, ktoré je tvorené dvoma slovnými prvkami „live“ a „+421“ napísanými bežným typom písma pod sebou a obrazovým prvkom v tvare striešky pripomínajúci aj vrchol pohoria, ktorý je tvorený dvomi prerušenými čiarami, a to na pravej strane rovnou čiarou a na ľavej strane zvlínenou čiarou. Staršia ochranná známka je slovná, tvorená jediným slovným prvkom „LIVE“ napísaným bežným typom písma. V prípade slovných označení je chránené slovo ako také a je nepodstatné, či je vyjadrené veľkými alebo malými písmenami abecedy, a preto je možné konštatovať, že porovnávané označenia sa zhodujú v slovnom prvku „live“/„LIVE“, resp. že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, kde sa nachádza v dominantnom centrálnom postavení, keďže druhý slovný prvok „+421“ je

napísaný menším písmom v spodnej časti označenia. Obrazový prvok vo zverejnenom označení tvorí len pozadie pre slovné prvky, a preto neupúta pozornosť spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené je možné pri zvážení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ sa pri vizuálnom vnímaní obrazových označení orientuje prednostne na dominantné slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže späť na označenie odkázať, konštatovať vizuálnu podobnosť sporných označení.

Z **fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou reprodukované prostredníctvom dominantného slovného prvku ako „li-ve“, resp. s anglickou výslovnosťou ako „lajv“, teda rovnako ako staršia ochranná známka, ktorá je tvorená len slovným prvkom „LIVE“. Keďže reprodukcia zverejneného označenia aj prostredníctvom ďalšieho slovného prvku „+421“ nie je veľmi pravdepodobná vzhľadom na snahu skracovať označenie a na jeho nevýrazné postavenie v označení, je možné predpokladať, že priemerný spotrebiteľ sa bude orientovať na základe výrazného a dominantného prvku „live“, ktorý zaznie výrazne a na prvom mieste aj pri reprodukcii oboch slovných prvkov zverejneného označenia, a teda z fonetického hľadiska možno hovoriť o vyššej podobnosti označení, resp. fonetickej zhode, v prípade, keď spotrebiteľ nebude reprodukovat prvok „+421“ zverejneného označenia.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

V danom prípade porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „live“, ktorý je súčasťou oboch sporných označení. Ide o slovo, ktoré je aj pre spotrebiteľa neovládajúceho ani základy anglického jazyka slovom známym a bude ho vnímať vo význame „naživo, žiť“. Druhý slovný prvok „+421“ vo zverejnenom označení bude spotrebiteľskou verejnosťou bez rozdielu národnosti vnímaný ako medzinárodná telefónna predvoľba pre Slovenskú republiku. Keďže predmetný slovný prvok môže jednoducho informovať o pôvode tovarov zo Slovenska, resp. môže byť spájaný s kolíznymi tovarmi napr. pri objednávkach tovaru prostredníctvom e-shopu alebo aj telefonicky, je možné mu prisúdiť len nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti vzhľadom na to, že nepredstavuje prvok plniaci rozlišujúcu funkciu (označenie pôvodu). Nie je preto ani možné súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že tento slovný prvok bude uľahčovať odlišenie tovarov prihlasovateľa od iných výrobkov s označením „live“.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné vo vyššej miere, keďže slovný prvok „live“ obsiahnutý v oboch označeniach nesie rovnaký sémantický význam.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámery musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú kozmetické a toaletné prípravky, široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú skôr nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou bola konštatovaná podobnosť z vizuálneho hľadiska, vyššia fonetická podobnosť až zhoda a vysoká miera podobnosti zo sémantického hľadiska. Uvedená podobnosť sporných označení bola založená na zhodnom slovnom prvku „live“ / „LIVE“, ktorým ako jediným je tvorená staršia ochranná známka, a ktorý je vo zverejnenom označení rozlišujúcim prvkom v dominantnom postavení. Vo vzťahu k druhému slovnému prvku zverejneného označenia „+421“ je nutné zopakovať, že ide o prvok s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, ktorý len odkazuje na pôvod tovarov, avšak vo vzťahu k celému územi Slovenska, a preto nie je možné, aby slúžil ako určujúci len pre prihlasovateľa. Ďalej je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky.

Konštatovaná celkovo vyššia podobnosť porovnávaných označení je navyše umocnená zistenou zhodou a podobnosťou námietskami dotknutých tovarov so zapísanými tovarmi staršej ochrannej známky, takže aj pri nižšej pozornosti spotrebiteľa je riziko vzniku pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení reálne a to aj vzhľadom na to, že ďalšie prvky zverejneného označenia (jednoduchý geometrický tvar tvoriaci len pozadie pre zhodný slovný prvok „live“ a prítomnosť slovného prvku „+421“ s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti a navyše v nevýraznom postavení) výrazne neovplyvnia celkový vizuálny vnem, keďže ide o prvky, ktoré nie sú v danom označení dominantné a spotrebiteľ si ich preto nemusí pamätať, a to najmä v prípade, keď nemá príležitosť porovnávať označenia vedľa seba, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti.

Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení v dominantnom postavení určujúceho prvku, čo vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, resp. sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší obrazový variant označenia tovarov namietateľa.

K argumentu prihlasovateľa, že na zverejnené označenie je potrebné brať ako jeden obrazový, grafický celok a nie na jednotlivé časti samostatne aj napriek tomu, že slovo „live“ je jeho výraznou časťou, je možné čiastočne súhlasiť v tom, že pri posudzovaní uplatneného námietkového dôvodu musí byť zohľadnený celkový dojem vyvolaný označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, čo úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval. Je nutné však zdôrazniť, že porovnanie sporných označení sa musí uskutočniť skúmaním každej z dotknutých ochranných znáмок ako celku, čo však neznamená, že v celkovom dojme, ktorý v príslušnej skupine verejnosti vyvoláva ochranná známka pozostávajúca z viacerých prvkov, nemôže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac zložiek, v prípade zverejneného označenia slovný prvok „live“. Záver o miere podobnosti označení zo všetkých troch hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) je výsledkom hodnotenia všetkých relevantných faktorov, ktorými sú okrem iného aj dominantné postavenie jednotlivých prvkov a miera ich rozlišovacej spôsobilosti a posúdenie, či a do akej miery majú tieto prvky vplyv na celkový dojem vyvolaný spornými označeniami.

Čo sa týka argumentov prihlasovateľa, že staršia ochranná známka je na tovaroch používaná s ďalším označením „Schwarzkopf“ a že tovar namietateľa, ktorý predáva na trhu a ktorý je označený staršou ochrannou známkou nie je zhodný ani podobný s tovarom, ktorý je predávaný prihlasovateľom a označený zverejneným označením nie je rovnaký ani podobný. K uvedenému je nutné opakovane uviesť, že tovary sa porovnávajú v znení v akom boli prihlásené, resp. zapísané a označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a nie v podobe, v akej sa na trhu používajú, pričom možnosť zámeny sporných označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti bola konštatovaná na základe celkového zhodnotenia naplnenia všetkých zákonných podmienok uplatneného ustanovenia, ktorý umožňuje majiteľovi staršej ochrannej známky (zhodnej alebo podobnej so zverejneným označením a zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary) podať námietky a zabrániť tak zápisu takéhoto označenia do registra a jeho používaniu na zhodných, resp. podobných tovaroch, pri ktorých by spotrebiteľia mohli byť uvedení do omylu, že konkrétny tovar pochádza od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov používajúcich rôzne varianty označení.

Prihlasovateľ vo vyjadrení poukázal na niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora, či na rozhodnutie úradu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že príklady z judikatúry, na ktoré účastník konania poukázal, sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámeny a asociácie s nevyhnutným

zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifík predmetného prípadu.

Namietateľ si uplatnil námietky na základe § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, avšak z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach nie sú splnené, pretože zverejnené označenie a staršia ochranná známka, ako už bolo konštatované, nie sú zhodné, čím nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok tohto námietkového dôvodu. Úrad sa preto detailným preskúmaním podaných námietok v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že podmienky námietkového dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli naplnené pre všetky námietkami napadnuté tovary a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

KOREJZOVA LEGAL v. o. s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, Slovenská republika

