



Banská Bystrica 11. 11. 2022  
MOZ 1479935/II-79-2022

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 25. novembra 2020 namietateľom Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Nemecko, v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Davidom Štrosom, AK Štros & Kusák, Panenská 29, 811 03 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. MOZ 1479935/N-131-2020 z 26. októbra 2020 o zamietnutí námietok proti poskytnutiu ochrany slovnej medzinárodnej ochrannej známke č. 1479935 „SOLAKRYL“ pre územie Slovenskej republiky majiteľa Lučební závody Draslovka, a. s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 02 Kolín, Česká republika, v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou Magdalénou Bachratou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“), 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 a v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známk sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. MOZ 1479935/N-131-2020 z 26. októbra 2020 sa **potvrzuje**.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. MOZ 1479935/N-131-2020 z 26. októbra 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 31 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti poskytnutiu ochrany slovnej medzinárodnej ochrannej známke č. 1479935 „SOLAKRYL“ (ďalej „napadnutá ochranná známka“) pre územie Slovenskej republiky. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých tovarov, pre ktoré je napadnutá ochranná známka zapísaná v triedach 1 a 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 2548410 „Lacryl“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 2, 3 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom v prípade napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky existuje podľa namietateľa pravdepodobnosť ich zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámény, a to ani v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky v triedach 1 a 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. Prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané ochranné známky sú podobné v nízkej miere z vizuálneho a fonetického hľadiska. V súvislosti s ich porovnaním zo sémantického hľadiska uviedol, že sú podobné vzhľadom na slovnú časť „AKRYL/acryl“ s rovnakým významom. V prípade, ak si spotrebiteľ uvedený konkrétny význam tejto slovnej časti neuvedomí, kolízne ochranné známky prvostupňový orgán vyhodnotil ako fantazijné, pričom

sémantické hľadisko nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti. Zároveň prvostupňový orgán poukázal na skutočnosť, že vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 1 a 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb slovná časť „AKRYL/acryl“ predstavuje prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, a preto je potrebné zohľadniť vplyv nezhodujúcej sa časti ochranných známk „SOL-“ a „L-“ na ich celkový dojem. Vzhľadom na uvedené a pri zohľadnení charakteru tovarov v triedach 1 a 2, ktorých výber si vyžaduje hlavne vizuálnu orientáciu, prvostupňový orgán dospel k záveru, že zistené rozdiely medzi porovnávanými ochrannými známkami a celkový odlišný dojem, ktorým pôsobia, sú dostatočné na to, aby zabezpečili ich odlíšenie na trhu z pohľadu relevantného spotrebiteľa, a to aj pri nižšej pozornosti, ktorú výberu kolíznych tovarov tento môže venovať.

Proti tomuto rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas s napadnutým rozhodnutím.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych tovarov vykonané prvostupňovým orgánom, namietateľ nesúhlasil s jeho konštatovaním, že tovary napadnutej ochrannej známky „*syntetické živice (suroviny), plasty (suroviny); chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel*“ v triede 1 a „*spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov; pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb; prírodné živice (surovina)*“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že relevantnou verejnosťou dotknutých výrobkov je aj odborná verejnosť, ktorá má prehľad tak o koncových výrobkoch, ako aj o surovinách a ich polotovaroch a stretáva sa na trhu so všetkými týmito výrobkami, pričom je bežné, že obe kategórie výrobkov sú predávané spoločne a distribuované rovnakými kanálmi. Poukázal na Usmernenia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej „EUIPO“), v zmysle ktorých „*čím väčší je význam suroviny pre finálny výrobok, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa tovary podobajú. Z tohto dôvodu sa podobnosť môže určiť vtedy, keď surovina alebo polovýrobok môžu byť rozhodujúce pre podobu, povahu, kvalitu alebo hodnotu finálneho výrobku. V takýchto prípadoch sa surovina často môže získať oddelene od finálneho výrobku prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov*“. Namietateľ uviedol, že v prípade skôr uvedených tovarov napadnutej ochrannej známky ide o základné prípravky na výrobu náterov a lepidiel, ktoré sú pre ich výrobu rozhodujúce a určujú charakter a vlastnosti finálneho výrobku, pričom staršia ochranná známka je, okrem iného, zapísaná aj pre suroviny a polotovary v danej oblasti priemyslu, nielen pre konečné výrobky. Namietateľ zastal názor, že ak prvostupňový orgán považoval za zhodné tovary napadnutej ochrannej známky „*pigmenty a práškové farby*“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary staršej ochrannej známky „*farby, laky, fermeže, konzervačné prípravky na drevo, základné náterové farby; riedidlá pre všetky skôr uvedené výrobky; moridlá na drevo, kovy a plechy v práškovej forme pre maliarov a dekoratérov*“ v triede 2, je potrebné prísť k rovnakému záveru aj v prípade tovarov „*pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb*“. Namietateľ taktiež konštatoval, že zatriedenie tovarov do tried je len orientačné, a preto prvostupňový orgán mal za podobné považovať aj tovary napadnutej ochrannej známky „*prírodné živice (suroviny)*“ v triede 2, „*syntetické živice (suroviny)*“ v triede 1 s tovarmi staršej ochrannej známky „*terpentín ako prírodná živica*“ v triede 3, ako aj tovary napadnutej ochrannej známky „*chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel*“ v triede 1 s tovarmi staršej ochrannej známky „*chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovacie činidlá do farieb*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o samotné porovnanie kolíznych ochranných známk, namietateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že predmetné ochranné známky sú len v nízkej miere podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, keďže sa zhodujú foneticky v šiestich a vizuálne v piatich písmenách. V súvislosti s fonetickým porovnaním uviedol, že fonetické vyjadrenia slovných prvkov „SOLAKRYL“ a „LAKRYL“ sú veľmi podobné vzhľadom na to, že sa líšia iba v prvej slabike „SO-“ napadnutej ochrannej známky a zhodujú sa v dvoch slabikách identicky použitých. V tejto súvislosti poukázal na niekoľko príkladov foneticky podobných označení uvedených v Usmerneniach EUIPO (CAMEA/BALEA, 4EVER/FOREVER, HELICOIL/HCOIL – v prípade týchto označení je druhá, väčšia časť, identická a predchádza jej odlišná kratšia predpona). Čo sa týka vizuálneho hľadiska, namietateľ konštatoval, že spotrebiteľ slovné označenie vníma tak, ako ho číta, pričom pravidlo, že v prípade jednoslovného označenia sú rozhodujúce aj malé odlišnosti, paušálne neplatí. Opätovne poukázal na Usmernenia EUIPO, v zmysle ktorých pri posúdení vizuálnej podobnosti dvoch slovných ochranných známk je dôležitá prítomnosť viacerých písmen v tom istom poradí. Zároveň uviedol niekoľko príkladov, kde bola konštatovaná vizuálna podobnosť označení – ARTEX/ARLEX, CHALOU/CHABOU, EPILEX/E-PLEX. Zdôraznil, že v preskúvanom prípade nemožno prijať záver o nízkej miere vizuálnej podobnosti posudzovaných označení, keďže celá staršia ochranná známka je *de facto* obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke (s výnimkou foneticky zhodných

písmen „C/K“), pričom táto sa od nej líši len doplnením dvoch začiatkových písmen „SO-“ tvoriacich samostatnú slabiku. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, namietateľ uviedol, že tvrdenia prvostupňového orgánu sú v tejto časti rozporné.

V súvislosti s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámery sporných ochranných známk v napadnutom rozhodnutí namietateľ uviedol, že tieto nemožno považovať za pomerne krátke a ich jednoslovnosť nie je faktorom, ktorý by zvyšoval ich odlišnosť. Poukázal na skutočnosť, že EUIPO za krátke označenia považuje označenia pozostávajúce z troch alebo menej písmen alebo číslíc. Zároveň odkázal na rozhodnutie EUIPO č. B 2 784 703 zo 7. decembra 2017, v ktorom bol prijatý záver o pravdepodobnosti zámery označení „AKRYLIN“ vs „Acrylux“. Zastal názor, že časť slov „AKRYL/acryl“ nemožno v jednoslovnom fantazijnom výraze považovať za prvok bez rozlišovacej spôsobilosti, ak tvorí súčasť slova tvoriaceho ochrannú známku a je súčasťou fantazijného slovného prvku. Rovnako podľa namietateľa nemožno tvrdiť, že fantazijné slovo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, aj keď prípadne taký prvok je jeho súčasťou. Takéto označenia síce môžu evokovať rovnaký význam, odkazovať na určitý charakter, zostávajú však ako celok fantazijné a nie je možné ich považovať za druhové.

Namietateľ konštatoval, že pre celkové posúdenie v preskúvanom prípade je podstatné, že ide o fantazijné slová s možným spoločným významom, ktoré sa vizuálne a foneticky nelíšia dostatočne na to, aby ich spotrebiteľ mohol odlíšiť. Uviedol tiež, že charakter označení je potrebné posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa, ktorý ich nebude vnímať ako spojenie predpony „SO“ a „L“ a generického výrazu, ale ako fantazijné slovné spojenie s náznakom konkrétneho významu. V predmetnom prípade dve pridané písmená na začiatku napadnutej známky nie sú podľa namietateľa dostatočné na to, aby vizuálne a foneticky zmenili celkový dojem z porovnávaných ochranných známk tak, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo ich zámery. V danej súvislosti opätovne poukázal na tvrdenie EUIPO uvedené v skôr spomenutom rozhodnutí č. B 2 784 703 zo 7. decembra 2017, že časti „Acryl/AKRYL“ nie sú nezávislé prvky, ale sú v oboch označeniach súčasťou nedeliteľného celku.

Namietateľ na podporu svojich argumentov taktiež odkázal na rozhodnutie úradu zn. POZ 256-2015/II-104-2019 z 26. novembra 2019, v ktorom boli porovnávané označenia „FaceMedia“ vs. „FACEBOOK“. Konkrétne poukázal na sémantické porovnanie týchto označení, v súvislosti s ktorým úrad uviedol, že *„prihlásené označenie a staršie ochranné známky budú ako celky vnímané ako fantazijné označenia bez konkrétneho významu, a to dokonca aj tou skupinou spotrebiteľskej verejnosti, ktorá ovláda aspoň základy anglického jazyka a rozumie významu slovných prvkov ‚Face‘, ‚FACE‘, ‚Media‘ a ‚BOOK‘“*. Namietateľ opätovne konštatoval, že porovnávané ochranné známky v preskúvanom prípade sú vnímané ako fantazijné označenia, ktoré sú foneticky a vizuálne podobné minimálne na priemernej úrovni a zhoda v základe slova im dáva podobný významový rozmer, pričom napadnutá ochranná známka nie je doplnená o dostatočne relevantné prvky na to, aby bolo možné vylúčiť nebezpečenstvo ich zámery.

S ohľadom na uvedené skutočnosti, ako aj s prihliadnutím na kompenzačný princíp, podľa ktorého nižší stupeň podobnosti medzi tovarmi a službami môže vyvážiť vyšší stupeň podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak, namietateľ konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je nesprávne.

Na základe uvedeného namietateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zmenil prvostupňové rozhodnutie tak, že námietkam sa vyhovuje a napadnutej ochrannej známke sa odmieta ochrana pre územie Slovenskej republiky.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 4. marca 2021 súhlasil s napadnutým rozhodnutím.

V súvislosti s porovnaním tovarov a s argumentom namietateľa, že staršia ochranná známka je v širokom rozsahu chránená aj pre suroviny a polotovary v danej oblasti priemyslu, nielen pre konečné výrobky, majiteľ odkázal na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-307/10 z 19. júna 2012 „IP Translator“. Uviedol, že v zmysle predmetného rozsudku sa vyžaduje, aby tovary alebo služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, boli identifikované dostatočne jasne a presne tak, aby umožnili príslušným orgánom a hospodárskym subjektom určiť rozsah ochrany udeľovanej prostredníctvom ochrannej známky iba na tomto základe. S ohľadom na uvedené nemožno podľa majiteľa na základe širokého rozsahu ochrany surovín a polotovarov v danej oblasti priemyslu, bez ich jasného a presného určenia, posúdiť rozsah ochrany, a teda ani podobnosť tovarov.

Pokiaľ ide o argumenty namietateľa ohľadom fonetického porovnania kolíznych ochranných známk, majiteľ zastal názor, že namietateľ nezobral do úvahy, že porovnávané ochranné známky obsahujú slovný prvok „AKRYL“, resp. „acryl“, ktorý predstavuje skratku pre chemickú zlúčeninu polymetylmetakrylát, používanú na výrobu akrylových farieb. Vo

vzťahu k dotknutým tovarom je preto uvedená slovná zložka opisná, takže neprispieva k rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk, a teda pri ich porovnávaní je potrebné prednostne vychádzať zo začiatočnej zložky slovných označení „L-“, resp. „SOL-“. Uvedená skutočnosť podľa majiteľa plne korešponduje s Usmerneniami EUIPO (kapitola 2.1.1 časti C), podľa ktorých podstatná skupina verejnosti bude považovať jednoslovné označenia za označenia pozostávajúce z rôznych zložiek, ak jedna časť má jasný a evidentný význam, zatiaľ čo zostávajúca časť nemá žiaden význam alebo má iný význam (napr. v ochrannej známke EUROFIRT bude časť Euro vo veľkej miere chápaná ako Európa, zatiaľ čo časť Firt nemá žiadny význam, a preto táto slovná ochranná známka je vnímaná ako pozostávajúca z dvoch zložiek: Euro a Firt).

Majiteľ opätovne poukázal na značné množstvo platných ochranných známk v Slovenskej republike obsahujúcich slovnú časť „-akryl“, resp. „-acryl“, čo je podľa jeho názoru dôkazom toho, že uvedená slovná časť nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a preto sú rozhodujúce iné časti slovných označení. Poukázal aj na celý rad obdobných výrobkov dostupných na trhu od rôznych výrobcov (napr. BALAKRYL, UNIAKRYL, SLOVAKRYL, Primacryl, JUPAKRYL, DENTAKRYL, DURACRYL, GAMACRYL, Vetacryl, DENTACRYL, Duracryl), ktoré taktiež preukazujú, že spotrebiteľia sú vystavení rozsiahlemu používaniu ochranných známk, ktoré obsahujú výraz „-AKRYL“, resp. „-acryl“. Bežný spotrebiteľ sa teda pri odlišení jednotlivých výrobkov od rôznych výrobcov musí riadiť odlišnými začiatkami názvov týchto výrobkov. Namietateľom uvedené príklady foneticky podobných označení v rozklade preto podľa majiteľa nemožno zrovnávať s ochrannými známkami „SOLAKRYL“ vs. „Lacryl“, kde slovná časť „-AKRYL“ resp. „-acryl“ má jasný a evidentný význam poukazujúci priamo na vlastnosť takto označených výrobkov a spotrebiteľ ich bude teda rozlišovať podľa odlišného začiatku slovného prvku „L-“, resp. „SOL-“, ktoré sú z fonetického hľadiska odlišné.

V súvislosti s argumentami namietateľa v rozklade týkajúcimi sa vizuálneho porovnania kolíznych ochranných známk majiteľ uviedol nasledujúce. Podľa majiteľa namietateľ v rámci svojich argumentov v tejto časti vybral z napadnutého rozhodnutia len časť, ktorá je vytrhnutá z kontextu, pričom opomenul zobrať do úvahy argumentáciu prvostupňového orgánu, že spotrebiteľ si najmä pri slovných označeniach všimá ich začiatkové písmená, na základe ktorých hneď označenie vizuálne identifikuje. V tejto súvislosti majiteľ poukázal na Usmernenia EUIPO, kde sa uvádza, že pri slovných označeniach alebo pri označeniach obsahujúcich slovný prvok je začiatková časť spravidla tá, ktorá predovšetkým upúta pozornosť spotrebiteľa, a bude si ju preto pamätať jasnejšie ako zvyšok označenia. To znamená, že začiatok označenia má vo všeobecnosti podstatný vplyv na všeobecný dojem, ktorý ochranná známka vyvoláva (rozsudky Všeobecného súdu vo veci T-412/08 z 15. decembra 2009 „Trubion“ a vo veci T-109/07 z 25. marca 2009 „Kúpeľná terapia“). Príklady podobných označení uvedených namietateľom v podanom rozklade sa podľa majiteľa zásadne odlišujú od porovnávaných ochranných známk „SOLAKRYL“ vs. „Lacryl“, keďže sa zhodujú práve v začiatkových častiach. Naopak, napadnutá ochranná známka má na začiatku slabiku „SO-“, ktorá v staršej ochrannej známke chýba a ktorej prítomnosť spotrebiteľa upúta a bude si ju pamätať. V ďalšej časti sa porovnávané ochranné známky odlišujú písmenom „K“ vs. „c“. Majiteľ skonštatoval, že v súlade s uvedeným a po zohľadnení rozdielnej celkovej dĺžky porovnávaných ochranných známk je záver prvostupňového orgánu o nízkej miere ich podobnosti z vizuálneho hľadiska správny.

Pokiaľ ide o sémantické porovnanie napadnutej a staršej ochrannej známky, majiteľ uviedol, že spotrebiteľ bude tieto vnímať ako fantazijné a dostatočne odlišné označenia, a to napriek tomu, že slovné časti „-AKRYL“, resp. „-acryl“ náznakovo poukazujú na zloženie výrobku.

Čo sa týka celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery, majiteľ opätovne zdôraznil, že vzhľadom na značné množstvo platných ochranných známk v Slovenskej republike obsahujúcich slovnú časť „-AKRYL“, resp. „-acryl“ a predovšetkým na celý rad podobných výrobkov s názvom obsahujúcim slovnú časť „- AKRYL“, resp. „-acryl“, ktoré sú bežne dostupné na trhu od rôznych výrobcov, sú spotrebiteľia vystavení rozsiahlemu používaniu takýchto ochranných známk, čo vedie k oslabeniu rozlišovacej spôsobilosti slovnej časti „-AKRYL“, resp. „-acryl“ vo vzťahu k dotknutým výrobkom. V súvislosti s rozhodnutím EUIPO č. B 2 784 703, na ktoré poukázal namietateľ a ktoré sa týkalo porovnania označení „AKRYLIN“ vs. „Acrylux“, majiteľ uviedol, že na rozdiel od porovnávaných ochranných známk „SOLAKRYL“ vs. „Lacryl“, pri ktorých sa spotrebiteľia zamerajú na ich odlišný začiatok, v prípade označení porovnávaných v rozhodnutí, na ktoré poukázal namietateľ, sa slovné časti „AKRYL-“, resp. „Acryl-“ nachádzajú na začiatku označení. Taktiež poukázal na skutočnosť, že v predmetnom rozhodnutí EUIPO absentuje dôkaz o tom, že na trhu je bežne dostupný celý rad podobných výrobkov od rôznych výrobcov s názvami obsahujúcimi slovné časti „AKRYL-“, resp. „Acryl-“.

Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na rozhodnutie úradu zn. POZ 256-2015/II-104-2019 z 26. novembra 2019, v ktorom boli porovnávané označenia „FaceMedia“ vs. „FACEBOOK“, majiteľ poznamenal, že tieto na rozdiel od porovnávaných ochranných známk majú zhodné začiatky, a teda v porovnaní s napadnutou a staršou ochrannou známkou ide o odlišné označenia. Taktiež opätovne pripomenul, že podstatná skupina verejnosti považuje označenia pozostávajúce z jedného slova za označenia pozostávajúce z rôznych zložiek, ak jedna časť má jasný a evidentný význam, zatiaľ čo zostávajúca časť nemá žiaden význam alebo má iný význam. Slovné zložky „-AKRYL“, resp. „-acryl“ majú jasný a evidentný význam, a preto verejnosť bude považovať porovnávané ochranné známky za ochranné známky pozostávajúce z rôznych zložiek.

Na záver majiteľ uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za správne a navrhol, 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 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 § 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 § 47 ods. 2 zákona o ochranných známkach medzinárodná ochranná známka, pri ktorej je vyznačená Slovenská republika, podlieha prieskumu, či spĺňa podmienky podľa § 5, a podlieha aj námietkam 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 § 31 ods. 5 zákona o ochranných známkach ak úrad v konaní o námietkach nezistí existenciu dôvodov uplatnených podľa § 7, námietky zamietne.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Napadnutá slovná medzinárodná ochranná známka č. 1479935 „SOLAKRYL“ s určením pre Slovenskú republiku, majiteľa Lučební závody Draslovka a. s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 02 Kolín, Česká republika, bola do registra Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva zapísaná 9. apríla 2019, s právom prednosti od 12. decembra 2018, pre tovary „*chemical substances for use in industry; artificial resins, unprocessed; adhesives for use in industry; adhesives for finishing and priming; butyl methacrylate-based adhesives; chemical products for the manufacture of coatings and adhesives; mordants for metals; mordants for skin-dressing; oil putty, glaziers putty and grafting mastic for trees; sealants for leather; sealants for tires; chemical substances for the treatment of metals; unprocessed plastics; chemical substances for the treatment of wood, stone, concrete, cardboard, plaster and aggregate*“ [chemické látky na použitie v priemysle; syntetické živice (suroviny); lepidlá na použitie v priemysle; lepidlá na konečnú základnú úpravu; lepidlá na báze butylmetakrylátu; chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel; moridlá na kovy; moridlá na ošetrovanie

kože; olejový tmel, sklársky tmel a štepárske tmely na stromy; tmely na kožu; tmely na pneumatiky; chemické látky na obrábanie kovov; plasty (suroviny); chemické látky na ošetrovanie dreva, kameňa, betónu, lepenky, sadry a kameniva] v triede 1, „*paints; coatings; lacquers; mordants; wood mordants; stains for leather; dyestuffs; thinners; varnishes; preservatives against rust and against deterioration of wood; impregnating and anti-corrosion coatings; coating substances and spray coating substances; binding preparations for the manufacture of paints and lacquers; natural resins, raw; dyestuffs and materials for use as a surface coating; colorants for use in the manufacture of printing ink; pigments and powdered paints*“ [farby; nátery; laky; moridlá; moridlá na drevo; moridlá na kožu; farbivá; riedidlá; laky; ochranné prostriedky proti hrdzi a konzervačné prípravky na drevo; impregnačné a antikoročné nátery; náterové látky a sprejové náterové látky; spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov; prírodné živice (surovina); farbivá a materiály na použitie ako povrchové nátery; pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb; pigmenty a práškové farby] v triede 2 a služby „*business intermediary services, retail services and wholesale services relating to chemical substances for use in industry, unprocessed artificial resins, adhesives for use in industry, adhesives for finishing and priming, butyl methacrylate-based adhesives, chemical products for the manufacture of coatings and adhesives, mordants for metals, mordants for skin-dressing, oil putty, glaziers' putty and grafting mastic for trees, sealants for leather, sealants for tires, chemical substances for the treatment of metals, unprocessed plastics, chemical substances for the treatment of wood, stone, concrete, cardboard, plaster and aggregate, mastics (binders), paints, coatings, lacquers, mordants, wood mordants, stains for leather, dyestuffs, thinners, varnishes, preservatives against rust and against deterioration of wood, impregnating and anti-corrosion coatings, coating substances and spray coating substances, binding preparations for the manufacture of paints and lacquers, raw natural resins, dyestuffs and materials for use as a surface coating, colours for printing, pigments and powdered paints*“ [obchodné sprostredkovateľské služby, maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti chemických látok na použitie v priemysle, syntetických živíc (suroviny), lepidiel na použitie v priemysle, lepidiel na konečnú základnú úpravu, lepidiel na báze butylmetakrylátu, chemických produktov na výrobu náterov a lepidiel, moridiel na kovy, moridiel na ošetrovanie kože, olejového tmelu, sklárskeho tmelu a štepárskych tmelov na stromy, tmelov na kožu, tmelov na pneumatiky, chemických látok na obrábanie kovov, plastov (suroviny), chemických látok na ošetrovanie dreva, kameňa, betónu, lepenky, sadry a kameniva, tmelov (spojivá), farieb, náterov, lakov, moridiel, moridiel na drevo, moridiel na kožu, farbív, riedidiel, lakov, ochranných prostriedkov proti hrdzi a konzervačných prípravkov na drevo, impregnačných a antikoročných náterov, náterových látok a sprejových náterových látok, spojovacích prípravkov na výrobu farieb a lakov, surových prírodných živíc, farbív a materiálov na použitie ako povrchových náterov, farieb pre tlač, pigmentov a práškových farieb] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Brillux GmbH & Co. KG, Weseler Str. 401, 48163 Münster, Nemecko, je majiteľom slovej ochrannej známky EÚ č. 2548410 „Lacryl“, s právom prednosti od 24. januára 2002, zapísanej pre tovary „*chemicals used in industry, namely hardening agents for paints; adhesives used in industry; coating preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of wood and metal for the protection against damp*“ (chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovacie činidlá do farieb; lepidlá používané v priemysle; náterové prípravky z plastu vo forme pasty alebo kvapaliny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou) v triede 1, „*paints, lacquers, varnishes, wood preservatives, primers being paints; wood preservatives, thinners for all the aforementioned goods; wood mordants, metal and sheet metal in powder form for painters and decorators, fillers for smoothing and renovation of a rough surface; glass cement, coating preparations of plastic being a paste or liquid for surfaces of wood and metal for the protection against damp; wallpaper removing substances; mackle, easy to apply*“ (farby, laky, fermeže, ochranné prípravky na drevo, základné náterové farby; konzervačné prípravky na drevo, riedidlá pre všetky vyššie uvedené výrobky; moridlá na drevo, kovy a plechy v práškovej forme pre maliarov a dekoratérov, výplne na vyhladenie a obnovu drsného povrchu; sklársky tmel, syntetické náterové prípravky vo forme pasty alebo tekutiny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou; látky na odstraňovanie tapiet; makulatúra, s jednoduchým nanášaním) v triede 2, „*turpentine being natural resin; bleaching, cleaning and polishing preparations for painting and decorating, except cleaning and scouring pads, cleaning, scouring, polishing and disinfecting preparations for household and commercial purposes (except for painting and decorating or for the paint and lacquer industry); paintstripper*“ [terpentín ako prírodná živica; bieliace, čistiace a leštiace prípravky na maľovanie a zdobenie, okrem čistiacich a odmasťovacích drôteniek, čistiace, odmasťovacie, leštiace a dezinfekčné prípravky na použitie v domácnosti a na komerčné účely (s výnimkou maliarskych a zdobiacich prípravkov, alebo okrem farieb a lakov na použitie v priemysle); odlakovač] v triede 3

a „*mastics for smoothing and repairing rough sub-surfaces*“ (tmely na vyhladenie a opravu drsných podkladov) v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil jednak porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky, proti ktorým námietky smerovali a ktoré prvostupňový orgán považoval za nepodobné, s tovarmi staršej ochrannej známky, ako aj porovnanie kolíznych ochranných známok a celkové posúdenie pravdepodobnosti ich zámeny.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že relevantný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami, resp. ochrannými známkami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia, resp. 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 porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení, resp. ochranných známok a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známok 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 tovarov napadnutej ochrannej známky 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 napadnutej ochrannej známky, proti ktorým podané námietky smerovali, s tovarmi staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán zohľadnil okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter daných tovarov a služieb, pričom dospel k nasledujúcim záverom.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*lepidlá na použitie v priemysle; lepidlá na konečnú základnú úpravu; lepidlá na báze butylmetakrylátu*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb označil prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*lepidlá používané v priemysle*“ v triede 1, keďže ide o zhodne uvedené tovary alebo o tovary patriace do širšej kategórie tovarov. K tovarom napadnutej ochrannej známky „*chemické látky na použitie v priemysle*“ v triede 1 uviedol, že tieto predstavujú širšiu kategóriu tovarov, ktorá zahŕňa aj tovary staršej ochrannej známky „*chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovacie činidlá do farieb, lepidlá používané v priemysle; náterové prípravky vo forme pasty alebo kvapaliny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou*“ v rovnakej triede, a preto ide o tovary zhodné.

Ďalšie tovary napadnutej ochrannej známky „*olejový tmel, sklársky tmel a štepárske tmely na stromy, tmely na kožu; tmely na pneumatiky*“ v triede 1 posúdil prvostupňový orgán ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*lepidlá používané v priemysle*“ v triede 1, keďže ich výrobca, príslušná skupina verejnosti, distribučné kanály a spôsob ich používania sú zvyčajne zhodné a navyše si navzájom predmetné tovary môžu konkurovať. Ostatné tovary napadnutej ochrannej známky zapísané v triede 1 „*moridlá na kovy; moridlá na ošetrovanie kože; chemické látky na obrábanie kovov; chemické látky na ošetrovanie dreva, kameňa, betónu, lepenky, sadry a kameniva*“ sú podľa prvostupňového orgánu na základe ich povahy, účelu, distribučných kanálov a rovnakých predajných miest podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*náterové prípravky vo forme pasty alebo kvapaliny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou*“ v triede 1, keďže ide o prípravky/látky na úpravu, resp. ochranu rôznych povrchov.

Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „farby; nátery; laky; moridlá; moridlá na drevo; moridlá na kožu; farbivá; riedidlá; farbivá a materiály na použitie ako povrchové nátery; pigmenty a práškové farby“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán považoval za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „farby, laky, fermeže, konzervačné prípravky na drevo, základné náterové farby; riedidlá pre všetky skôr uvedené výrobky; moridlá na drevo, kovy a plechy v práškovej forme pre maliarov a dekoratérov“ v rovnakej triede, nakoľko v oboch prípadoch ide o rôzne typy farieb, lakov, moridiel či riedidiel, ktoré sa používajú na natieranie, konzervovanie či úpravu povrchov. V súvislosti s tovarmi napadnutej ochrannej známky „ochranné prostriedky proti hrdzi a konzervačné prípravky na drevo; impregnačné a antikoročné nátery“ v triede 2 uviedol, že tieto sú zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „konzervačné prípravky na drevo, syntetické náterové prípravky vo forme pasty alebo tekutiny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou“ v triede 2. Taktiež tovary napadnutej ochrannej známky „náterové látky a sprejové náterové látky“ v triede 2 sú podľa prvostupňového orgánu zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „syntetické náterové prípravky vo forme pasty alebo tekutiny na povrchy z dreva a kovu na ochranu pred vlhkosťou“ v rovnakej triede, keďže uvedené tovary staršej ochrannej známky patria do širšej kategórie vymenovaných tovarov napadnutej ochrannej známky.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky „syntetické živice (suroviny), plasty (suroviny); chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel“ v triede 1 a „spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov; pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb; prírodné živice (surovina)“ v triede 2, prvostupňový orgán tieto nepovažoval za podobné so žiadnymi z tovarov staršej ochrannej známky. Zastal názor, že uvedené tovary sú surovinami používanými pri výrobe konečných výrobkov (farieb, lakov, lepidiel, tmelov), čo však nie je postačujúce na konštatovanie ich podobnosti, pretože ich povaha, účel a distribučné kanály sa môžu značne líšiť. Okrem toho tieto tovary nemožno podľa jeho názoru považovať ani za komplementárne, keďže surovina je vo všeobecnosti určená na použitie v priemysle a nie na priamy nákup konečným spotrebiteľom. V danom prípade je teda podľa prvostupňového orgánu nepravdepodobné, že by si spotrebiteľská verejnosť myslela, že pochádzajú od rovnakého subjektu, najmä vzhľadom na ich rozdielnu povahu a účel.

Keďže namietateľ v podanom rozklade spochybnil len posúdenie zhodnosti, resp. podobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky, ktoré boli prvostupňovým orgánom považované za nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky (vo zvyšnej časti porovnanie tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky je v prospech namietateľa), orgán rozhodujúci o rozklade preskúma porovnanie tovarov len v tomto rozsahu. V súvislosti s predmetným porovnaním namietateľ v podanom rozklade uviedol, že relevantnou verejnosťou dotknutých výrobkov je odborná verejnosť, ktorá má prehľad ako o koncových výrobkoch, tak aj o surovinách a ich polotovaroach. Relevantná verejnosť sa teda podľa namietateľa stretáva na trhu so všetkými týmito výrobkami, pričom tieto kategórie výrobkov sú bežne predávané spoločne a sú distribuované rovnakými kanálmi. Poukázal na to, že v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky, ktoré boli prvostupňovým orgánom posúdené ako nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky, ide o základné prípravky na výrobu náterov a lepidiel, ktoré sú pre ich výrobu rozhodujúce a určujú charakter a vlastnosti finálneho výrobku. V tejto súvislosti tiež poznamenal, že staršia ochranná známka je zapísaná aj pre suroviny a polotovary v danej oblasti priemyslu, nielen pre konečné výrobky. Zároveň zdôraznil, že zaradenie tovarov do tried je len orientačné, a preto možno považovať za navzájom podobné aj tovary zatriedené v rôznych triedach.

V súvislosti s tovarmi „syntetické živice (suroviny)“ v triede 1 orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Syntetické živice majú široké použitie v priemysle, pričom medzi najznámejšie a najviac používané syntetické živice patria epoxidové živice, ktoré sa kvôli svojim vlastnostiam v chemickom priemysle využívajú na výrobu lepidiel, epoxidových lakov a náterových hmôt. Orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu považuje preto tovary napadnutej ochrannej známky „syntetické živice (suroviny)“ v triede 1 za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovacie činidlá do farieb; lepidlá používané v priemysle“ v triede 1, keďže ide o priemyselne využívané chemikálie, ktoré sa používajú okrem iného aj pri výrobe lepidiel a náterov. Predmetné tovary majú rovnakú povahu, účel, spôsob použitia (vo výrobe konečných produktov), distribučné kanály a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Rovnako tovary napadnutej ochrannej známky „chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel“ v triede 1 a „spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov; pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb“ v triede 2 považuje orgán rozhodujúci o rozklade za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovacie činidlá do farieb“ v triede 1, keďže v oboch prípadoch ide o priemyselne využívané chemikálie, ktoré sa používajú pri výrobe farieb, resp. náterov, tovary



majú teda rovnakú povahu, účel, spôsob použitia, distribučné kanály a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

V súvislosti s tovarmi napadnutej ochrannej známky „*prírodné živice (surovina)*“ v triede 2 je potrebné uviesť, že ide o organický produkt niektorých rastlín a ojedinele aj niektorých živočíchov, ktorý má podobu horľavej, nevodivej, obyčajne hnedastej alebo žltastej, tuhej alebo polotuhej látky, ktorá má sklovitý lom, je rozpustná v iných organických látkach a nerozpustná vo vode. Najznámejšia je živica ihličnatých stromov, ktorá sa používa napr. na výrobu lakov, lepidiel, kadidla a parfumov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tovary „*prírodné živice (surovina)*“ v triede 2 sú podobné s tovarom staršej ochrannej známky „*terpentín ako prírodná živica*“ v triede 3, ktorý predstavuje tekutinu získavanú destiláciou živice z dreva stromov, najmä z viacerých druhov borovíc. Terpentín sa používa ako rozpúšťadlo na riedenie olejových farieb, pri výrobe lakov, ako surovina v chemickom priemysle a zmiešaný so včelím alebo karnaubským voskom sa dlhodobo používa ako vosk na ochranu nábytku napusteného olejovým moridlom. Terpentín taktiež slúži ako zdroj surovín pri syntéze vonných chemikálií a pridáva sa tiež do mnohých čistiacich a sanitárnych produktov kvôli jeho antiseptickým vlastnostiam. Z uvedeného je zrejmé, že porovnávané tovary „*prírodné živice (surovina)*“ a „*terpentín ako prírodná živica*“ majú rovnakú povahu, pôvod, môžu sa zhodovať v spôsobe použitia, v určitých prípadoch si môžu navzájom konkurovať, pričom môžu mať spoločné distribučné kanály a rovnakú spotrebiteľskú verejnosť, a preto je dôvodné považovať ich za podobné.

Pokiaľ ide o tovary napadnutej ochrannej známky „*plasty (suroviny)*“ v triede 1, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že plastom je akýkoľvek syntetický alebo polosyntetický organický polymér. Plasty môžu byť vyrobené z takmer akéhokoľvek organického polyméru, ale väčšina priemyselných plastov je vyrobená z petrochémie. Ide teda o osobitnú skupinu tovarov určenú na priemyselné využitie, ktoré sú základnou surovinou pre výrobu rozličných produktov, napr. v medicíne, v obalovom, kozmetickom, textilnom, automobilovom priemysle. V prípade týchto tovarov a tovarov staršej ochrannej známky ide teda o tovary, ktoré majú odlišnú povahu, účel, spôsob použitia, ako aj distribučné kanály. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade záver prvostupňového orgánu o nepodobnosti tovarov napadnutej ochrannej známky „*plasty (suroviny)*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky považuje za správny.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu dospel k záveru, že aj tovary napadnutej ochrannej známky „*syntetické živice (suroviny), chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel*“ v triede 1 a „*spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov; pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb; prírodné živice (surovina)*“ v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorých porovnanie s tovarmi staršej ochrannej známky spochybnil v podanom rozklade namietateľ, sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky a to konkrétne s tovarmi „*chemikálie používané v priemysle, menovite vytvrdzovacie činidlá do farieb; lepidlá používané v priemysle*“ v triede 1 a s tovarom „*terpentín ako prírodná živica*“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Čo sa týka tovarov „*plasty (suroviny)*“ v triede 1, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že ide o tovary nepodobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

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 ochranných známk, prvostupňový orgán na základe ich porovnania dospel k záveru o nízkej miere ich podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky, prvostupňový orgán uviedol, že slovné prvky, ktorými sú predmetné ochranné známky tvorené, môžu byť spotrebiteľom vnímané ako fantazijné, pričom v takom prípade by sémantické porovnanie nemalo vplyv na posúdenie podobnosti porovnávaných ochranných známk. Zároveň však podľa prvostupňového orgánu je potrebné prihliadnúť aj na skutočnosť, že porovnávané ochranné známky obsahujú slovnú časť „akryl“/„acryl“, ktorú spotrebiteľ môže vnímať ako odkazujúcu na akrylové farby, nátery, lepidlá, plasty, ktoré majú veľmi široké použitie v priemysle. V takomto prípade budú porovnávané ochranné známky podľa prvostupňového orgánu zo sémantického hľadiska pre spotrebiteľa podobné do tej miery, že sú tvorené slovnými prvkami zahŕňajúcimi v sebe slovnú časť „akryl/acryl“ s rovnakým významom.

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 „SOLAKRYL“ vs. „Lacryl“. 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 pozostávajú z ôsmich vs. šiestich písmen, pričom sa zhodujú v piatich písmenách „L-A- -R-Y-L“ a odlišujú sa v predpone napadnutej ochrannej známky „SO-“ a v písmene „K“ vs. „c“ uprostred slovných prvkov. Orgán rozhodujúci o rozklade dodáva, že rozdiel v písmene „K/c“ spotrebiteľ nevenuje takmer žiadnu pozornosť, najmä ak nemá možnosť porovnávať ochranné známky vedľa seba, keďže písmeno „c“ v cudzích slovách je často nahrádzané písmenom „k“ v slovenskom jazyku. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že z vizuálneho hľadiska sú porovnávané ochranné známky podobné.

V súvislosti s porovnaním sporných ochranných známk z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že napadnutá ochranná známka bude reprodukováná ako „so-la-kryl“ a staršia ochranná známka ako „la-kryl“. Z uvedeného je zrejmé, že zvuková reprodukcia druhej a tretej slabiky napadnutej ochrannej známky sa zhoduje s reprodukciou slabík staršej ochrannej známky, resp. reprodukcia celej staršej ochrannej známky je obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke, pričom odlišnosť pri ich vyslovovaní spočíva len v prvej slabike napadnutej ochrannej známky „so“. Vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že zvukový vnem porovnávaných ochranných známk bude pre spotrebiteľa podobný, a preto orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané ochranné známky sú aj z fonetického hľadiska podobné.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych ochranných známk zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade obdobne ako prvostupňový orgán konštatuje, že porovnávané slovné prvky nemajú ako celok žiadny význam, a teda predstavujú fantazijné prvky. Zároveň však je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že obidva slovné prvky obsahujú v sebe slová „AKRYL/acryl“ vnímané spotrebiteľom v konkrétnom význame, teda ako slová opisujúce vlastnosti, zloženie kolíznych tovarov, resp. že tieto sú vyrobené na báze polyakrylovej živice. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že slová „AKRYL/acryl“ sú len súčasťou slovných prvkov predstavujúcich kolízne ochranné známky, pre spotrebiteľa budú v označeniach vo vzťahu ku kolíznych tovarom jasne vnímateľné, a teda porovnávané ochranné známky budú spotrebiteľa vnímať ako sémanticky podobné.

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

V preskúvanom prípade je vo vzťahu k tovarom, ktoré sú určené na priemyselné využitie [chemické látky, lepidlá na použitie v priemysle, chemické produkty na výrobu náterov a lepidiel, syntetické živice (suroviny), spojovacie prípravky na výrobu farieb a lakov, prírodné živice (surovina), pigmenty na výrobu tlačiarenských farieb], potrebné ako s cieľovými spotrebiteľmi uvažovať najmä s odborníkmi, ktorí tieto výrobky spracujú a využijú ich pri výrobných činnostiach a ktorí budú venovať uvedeným tovarom vyššiu pozornosť. V prípade ostatných tovarov je potrebné uvažovať tak s odborníkmi, ako aj bežnou spotrebiteľskou verejnosťou, ktorá nemá až taký prehľad na danom trhu a ktorá bude tovarom venovať len priemernú pozornosť. Vo všeobecnosti platí, že ak sú tovary alebo služby sporných ochranných známk zamerané na širokú verejnosť a zároveň na odborníkov, pravdepodobnosť zámeny sa bude posudzovať podľa vnímania tej časti verejnosti, ktorá prejavuje nižší stupeň pozornosti.

Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámeny medzi kolíznymi ochrannými známkami je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov, miera podobnosti ochranných známk či stupeň pozornosti relevantného spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov napadnutej ochrannej známky.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že pokiaľ sa porovnávané ochranné známky zhodujú v prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, je pri posúdení pravdepodobnosti ich zámeny potrebné zamerať sa na vplyv nezhodujúcich sa prvkov na celkový dojem ochranných známk, pričom sa zohľadní aj podobnosť/rozdielnosť a rozlišovacia spôsobilosť nezhodujúcich sa prvkov. Samotná zhoda v prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, obvykle nebude viesť k pravdepodobnosti zámeny. Pravdepodobnosť zámeny však môže existovať, ak kolízne ochranné známky obsahujú aj iné obrazové a/alebo slovné prvky, ktoré sú podobné a celkový dojem ochranných známk je veľmi podobný alebo zhodný.

Čo sa týka staršej ochrannej známky „Lacryl“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že táto je tvorená jedným slovným prvkom, v rámci ktorého relevantný spotrebiteľ bude identifikovať slovnú časť „acryl“, ktorá nemá vo vzťahu ku kolíznym tovarom (rôzne chemické produkty, farby, laky, tmely, živice) rozlišovaciu spôsobilosť, keďže poukazuje na ich zloženie (vyrobené na akrylovej báze) a vlastnosti. Rovnako v prípade napadnutej ochrannej známky „SOLAKRYL“ spotrebiteľ rozozná významovo identickú slovnú časť „AKRYL“, ktorá s prihliadnutím na už uvedené taktiež nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu ku kolíznym tovarom.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri porovnaní napadnutej a staršej ochrannej známky bolo zistené, že tieto sú podobné z vizuálneho, fonetického, ako aj sémantického hľadiska. Zistená podobnosť porovnávaných ochranných známok je založená na slovnej časti „AKRYL/acryl“, ktorá nemá vo vzťahu ku kolíznym tovarom rozlišovaciu spôsobilosť. Pri hodnotení celkového dojmu z posudzovaných ochranných známok je teda potrebné zamerať sa na ich zostávajúce začiatkové časti („SOL-“ vs. „L-“), ako aj na odlišnú dĺžku kolíznych ochranných známok (tri vs. dve slabiky). Berúc do úvahy skutočnosť, že slovné časti „AKRYL/acryl“ nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že uvedené odlišnosti porovnávaných ochranných známok (rešpektujúc zásadu, že začiatky ochranných známok sú spotrebiteľom prednostne vnímané) postačujú na zabezpečenie odlišného celkového dojmu z porovnávaných ochranných známok, a preto v danom prípade podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nebude dochádzať k pravdepodobnosti ich zámeny, a to ani v prípade ich použitia na zhodných a podobných tovaroch. Orgán rozhodujúci o rozklade tiež konštatuje, že v preskúvanom prípade možno vylúčiť aj pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, teda spotrebiteľská verejnosť sa podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nebude domnievať, že tovary označené napadnutou ochrannou známkou pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Ako už bolo uvedené, slovná časť „AKRYL/acryl“ priamo opisuje vlastnosti dotknutých tovarov, a preto ako taká nie je spôsobilá plniť úlohu identifikátora obchodného pôvodu tovarov. Inými slovami, spotrebiteľ si túto slovnú časť nespája výlučne s namietateľom, a preto sa pri kontakte s napadnutou ochrannou známkou len na základe toho, že táto obsahuje slovnú časť „AKRYL“, nebude domnievať, že takto označené tovary pochádzajú od namietateľa.

V súvislosti s poukazom namietateľa na rozhodnutie EUIPO č. B 2 784 703 zo 7. decembra 2017, v ktorom bola konštatovaná pravdepodobnosť zámeny označení „AKRYLIN“ vs. „Acrylux“, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že v danom prípade ide o odlišné označenia ako v preskúvanom prípade, ktoré majú rovnakú dĺžku a slovná časť „AKRYL/Acryl“ sa nachádza na začiatku porovnávaných označení. Pokiaľ ide o poukaz namietateľa na rozhodnutie úradu zn. POZ 256-2015/II-104-2019 z 26. novembra 2019 vo veci „FACEMEDIA/FACEBOOK“, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že v danom prípade bola prihláška ochrannej známky „FACEMEDIA“ zamietnutá na základe odlišného ustanovenia, a to na základe námietok podaných v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pričom v tomto konaní bolo preukázané dobré meno starších ochranných známok „FACEBOOK“. Podmienky na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sú odlišné ako v preskúvanom prípade, a preto poukazovanie na predmetné rozhodnutie je irelevantné.

Na základe uvedených skutočností, napriek odlišnému posúdeniu kolíznych ochranných známok z vizuálneho a fonetického hľadiska, ako aj odlišnému posúdeniu podobnosti časti tovarov napadnutej ochrannej známky v triedach 1 a 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky, ktoré bolo napadnuté v podanom rozklade, dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, že v preskúvanom prípade nie sú naplnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a teda prvostupňový orgán rozhodol správne, keď námietky podané na základe tohto námietkového dôvodu zamietol.

Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec MBA  
predseda úradu

**Doručiť:**

JUDr. David Štros, advokát, Panenská 29, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Magdaléna Bachratá, Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika