

*Banská Bystrica 05.04.2024
POZ 2535-2018/II-14-2024*

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 10. júna 2020 prihlasovateľom WIN-POL, s. r. o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (pred zmenou obchodného mena a sídla: IMPOL, s. r. o., Ľubochňianska 2, 080 06 Ľubotice), v konaní zastúpeným advokátom JUDr. Slavomírom Kučmášom, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 2535-2018/N-33-2020 z 24. apríla 2020 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 2535-2018, do registra ochranných známk, podaným namietateľom HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade, Üsküdar, İstanbul, Turecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky tovary v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 2535-2018/N-33-2020 z 24. apríla 2020 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 2535-2018/N-33-2020 z 24. apríla 2020 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej ochrannej známky



„ , č. spisu POZ 2535-2018 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá pre všetky tovary v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali uvedených tovarov, uplatnil podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1317280 „**Familia**“ (ďalej „staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom podľa namietateľa vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb existuje pravdepodobnosť zámieny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že prvostupňový orgán sa stotožnil s argumentáciou namietateľa o naplnení podmienok v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu

k uvedeným nárokoványm tovarom. Rovnako ako namietateľ dospel k záveru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli všetky prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, existuje pravdepodobnosť zámeny. Prvostupňový orgán síce zohľadnil nižšiu mieru rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a slovného prvku prihláseného označenia, avšak pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zistil ich podobnosť z vizuálneho a aj fonetického hľadiska a ich zhodu zo sémantického hľadiska, resp. zistil, že sa zhodujú v podstatnej časti, na základe čoho porovnávané označenia pôsobia podobným celkovým dojmom. Rozdiely medzi porovnávanými označeniami zároveň prvostupňový orgán nepovažoval za dostatočné na rozlíšenie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, najmä v prípade, ak spotrebiteľ nebude mať príležitosť porovnať označenia vedľa seba. Prvostupňový orgán prihliadal tiež na to, že relevantná spotrebiteľská verejnosť, ktorou je široká spotrebiteľská verejnosť, bude venovať výberu a nákupu dotknutých tovarov nižšiu mieru pozornosti, keďže ide o tovary dennej spotreby.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v odôvodnení ktorého konštatoval, že prvostupňový orgán vyhovel námietkam hlavne z dôvodu, že prihlásené označenie posúdil ako zhodné so staršou ochrannou známkou, pričom s týmto podľa prihlasovateľa nemožno súhlasiť. Podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán neúplne zistil skutkový stav veci a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia.

Poukázal na to, že v prílohe vyjadrenia k námietkam predložil štyri dôkazy. Prvostupňový orgán však v napadnutom rozhodnutí tieto nevzal do úvahy a nezobral do úvahy ani jeho vyjadrenie, v dôsledku čoho je napadnuté rozhodnutie nezrozumiteľné a nejasné.

Prihlasovateľ konštatoval, že staršia ochranná známka sa nevzťahuje na tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňový orgán posúdením nárokováných tovarov v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa názoru prihlasovateľa spochybnil medzinárodné triedenie tovarov a služieb. Je totiž podstatný rozdiel medzi tovarmi „hygienické obrúsky“ v triede 5, „papierové obrúsky“ v triede 16, „textilné obrúsky“ v triede 24 a „napustené obrúsky“ v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom obrúsky z triedy 5 sa nemôžu zamieňať s obrúskami z iných tried. Staršia ochranná známka sa taktiež nevzťahuje na detské plienky. Zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prihlasovateľ na základe uvedených skutočností označil za závažné pochybenie prvostupňového orgánu, v dôsledku ktorého je potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť.

Ďalej poukázal na to, že preukázal, že je majiteľom platných ochranných znáмок so slovným prvkom „family“, ako aj na skutočnosť, že používa na území Slovenskej republiky prihlásené označenie v spojitosti s tovarmi v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a je známym výrobcom syrov, pričom tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb budú doplnkovým tovarom rovnakého výrobcu. Vzhľadom na uvedené je podľa neho zavádzajúce tvrdenie prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí, že by v dôsledku zhodnosti, resp. podobnosti tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spotrebiteľská verejnosť mohla byť uvedená do omylu.

Podľa prihlasovateľa sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí účelovo nezaoberal ním predloženými dôkaznými materiálmi. Prihlasovateľ konštatoval, že aj vzhľadom na jeho platné ochranné známky spotrebiteľia nemôžu byť pri používaní prihláseného označenia na trhu uvedení do omylu.

Prihlasovateľ konštatoval, že dôkazmi predloženými v prvostupňovom konaní vyvrátil subjektívne tvrdenia namietateľa. Hodnotenie dôkazov predložených účastníkmi konania zo strany prvostupňového orgánu prihlasovateľ v tejto súvislosti označil za ekvilibristické a zavádzajúce.

Následne sa venoval posúdeniu podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z jednotlivých hľadísk, pričom pri vizuálnom hľadisku konštatoval, že slovné prvky porovnávaných označení síce obsahujú zhodnú časť „Famil“, avšak je medzi nimi zrejмый rozdiel v ich koncových častiach, „y“ v prihlásenom označení a „ia“ v staršej ochrannej známke. Slovný prvok prihláseného označenia je naviac

umiestnený v elipse, je vyhotovený v inom type písma, čo je podľa prihlasovateľa zrejme na prvý pohľad, a prihlásené označenie sa výrazne odlišuje od staršej ochrannej známky aj tým, že je vo farebnom vyhotovení s použitím zelenej, červenej, bielej a modrej farby. Uvedené predstavuje podľa prihlasovateľa absolútny kontrast, či už farebný alebo grafický, vo vzťahu k staršej ochrannej známke. Na základe uvedených skutočností preto podľa jeho názoru možno konštatovať, že, vzhľadom na rozdiely medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, tieto sú len čiastočne vizuálne podobné, a to s ohľadom na zhodnú začiatočnú časť ich slovných prvkov, „Famil“.

Pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z fonetického hľadiska je podľa prihlasovateľa potrebné vychádzať z toho, že prihlásené označenie bude spotrebiteľskou verejnosťou so znalosťou anglického jazyka zvukovo reprodukované v súlade s anglickou výslovnosťou jeho slovného prvku, t. j. v znení „family“. Staršia ochranná známka bude zvukovo reprodukováaná skôr v zhode s talianskou výslovnosťou, t. j. v znení „famiglia“. Porovnávané označenia môžu byť podľa prihlasovateľa zvukovo reprodukované aj v súlade so slovenskou výslovnosťou, t. j. „family“ a „famiglia“. Napriek zhodnému zneniu začiatočných častí slovných prvkov porovnávaných označení, vzhľadom na odlišné časti slovných prvkov, ktorým nemožno prisúdiť žiaden stupeň zvukovej podobnosti, možno podľa prihlasovateľa konštatovať len čiastočnú fonetickú podobnosť posudzovaných označení, založenú na zhodnej výslovnosti začiatočnej časti slovných prvkov, „famil“.

Pokiaľ ide o sémantické hľadisko, prihlasovateľ pripustil, že prihlásené označenie a aj staršia ochranná známka označujú rodinu. Podľa neho je však aj v tejto súvislosti rozhodujúca skutočnosť, že prihlasovateľ si nárokuje jednak inú kategóriu tovarov, v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na rozdiel od namietateľa, a ani vo vzťahu ku kategórii tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb podľa prihlasovateľa nemôže dôjsť k zamene prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, minimálne z dôvodu vizuálne vnímateľných rozdielov. Jednotlivé kategórie tovarov si priemerne pozorný a obozretný spotrebiteľ nemôže zamieňať, pretože je zásadný rozdiel, či kupuje napríklad hygienické obrúsky, papierové vreckovky, papierové obrúsky (prestieranie) alebo detské plienky. Prihlasovateľ zdôraznil, že namietateľ nemá staršiu ochrannú známku zapísanú pre žiadne tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podľa prihlasovateľa by mal úrad prihlásené označenie zapísať minimálne pre tovary v triede 5, avšak vzhľadom na rozdielnosť označení, podľa jeho názoru aj pre tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil napadnuté rozhodnutie a aby vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. augusta 2020 stotožnil s prvostupňovým rozhodnutím o vyhovení námietkam a čiastočnom zamietnutí napadnutej prihlášky ochrannej známky, pričom uviedol, že sa v plnom rozsahu pridrižiava svojich vyjadrení v námietkach a ním predložených dôkazov.

Čo sa týka posúdenia podobnosti tovarov, namietateľ poukázal na základnú zásadu porovnávania tovarov a služieb, podľa ktorej nie je rozhodujúce formálne zatriedenie tovarov a služieb do konkrétnej triedy, ale naopak zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Nie je preto rozhodujúce, či je daný tovar alebo služba zatriedený v odlišnej triede, ale rozhodujúcou je skutočnosť, či ide o tovary alebo služby identické, podobné alebo súvisiace. Vzhľadom na uvedené namietateľ skonštatoval, že tovary nárokované prihlasovateľom v napadnutej prihláške ochrannej známky a tovary staršej ochrannej známky v triede 16 sú identické, keďže „*papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)*“ sú zhodne uvedené v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky, ako aj napadnutej prihlášky ochrannej známky. Podľa namietateľa nárokované tovary v napadnutej prihláške ochrannej známky „*hygienické obrúsky; detské plienky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*papierenské výrobky, papierové vreckovky*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ uviedol, že plne súhlasí s odôvodnením ich podobnosti uvedeným v napadnutom rozhodnutí.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, namietateľ zdôraznil, že slovný prvok prihláseného označenia a staršia ochranná známka sa zhodujú až v šiestich písmenách zo siedmich, a tiež to, že v obrazových označeniach slovné prvky spotrebiteľia vnímajú prednostne, a preto len jednoduchá elipsa v prihlásenom označení nemôže vylúčiť pravdepodobnosť zámeny označení. Namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú podobné z vizuálneho hľadiska, z fonetického hľadiska sú vysoko podobné, vzhľadom na skutočnosť, že prihlásené označenie sa od staršej ochrannej známky líši z tohto hľadiska len posledným písmenom „a“, a zo sémantického hľadiska sú dokonca zhodné, keďže im spotrebiteľská verejnosť bude prisudzovať rovnaký význam, a to „rodina“.

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

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 § 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. 4 zákona o ochranných známkach, ak úrad v konaní o námietkach zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z dôvodov uplatnených podľa § 7, prihlášku zamietne. Ak sa dôvody na zamietnutie prihlášky týkajú len určitej časti tovarov alebo služieb, úrad prihlášku zamietne len pre tieto tovary alebo služby.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 2535-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 26. novembra 2018 prihlasovateľom WIN-POL, s. r. o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré Mesto (pred zmenou obchodného mena a sídla: IMPOL, s. r. o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice) a zverejnená vo vestníku úradu 1. marca 2019 pre tovary „*toaletné prípravky; čistiace prípravky; chemické čistiace prípravky na domáce použitie*“ v triede 3, „*hygienické obrúsky; detské plienky*“ v triede 5, „*papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)*“ v triede 16, „*syry; mliečne výrobky; bravčová masť; potravinárske tuky; jogurt; maslo; margarín; potravinársky repkový olej; potravinársky slnečnicový olej; tukové nátierky na chlieb; maslové krémy; konzervované ovocie; zemiakové lupienky; sušený kokos; kyslá kapusta; džemy; polievky; hrozienska sušená; nakladané uhorky; konzervovaná zelenina; smotana; sušená*

zelenina; kandizované ovocie; mlieko; zeleninové šťavy na prípravu jedál; kefír (mliečny nápoj); srvátka; marmelády; solené potraviny; paradajkový pretlak; šľahačka; kompóty; kondenzované sladené mlieko; sušené mlieko; rastlinná smotana; mrazené ovocie“ v triede 29, „cestoviny; kakao; sucháre; sušienky; keksy; cukríky; oblátky; káva; nepražená káva; čokoláda; karamelky (cukríky); marcipán; cukrovinky; kukuričné pukance; perníky, medovníky; ocot; kečup; mliečne kakaové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; makaróny; med; horčica; rezance; jemné pečivárske výrobky; špagety; omáčky (chuťové prísady); kuskus (krupica); paradajková omáčka; majonézy; slané pečivo (kekery); ovocné želé (cukrovinky); müsli; tacos; strúhanka; marinády; pesto; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; čokoládové nátierky; čokoládovo-orieškové nátierky; ovsené potraviny; ovsené vločky“ v triede 30 a „nealkoholické koktaily; zeleninové džúsy (nápoje); mixované ovocné alebo zeleninové nápoje“ v triede 32 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



Namietateľ HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Mahir İz Caddesi No:25 Altunizade, Üsküdar, İstanbul, Turecko je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1317280, platnej na území Slovenskej republiky, s právom prednosti od 3. februára 2016, ktorá je zapísaná pre tovary „*paper products, napkins and paper towels, toilet paper; handkerchiefs of paper, paper tablecloths, paper place mats, coasters made of cardboard and coasters of paper, party ornaments made of paper and party decorations made of paper*“ [výrobky z papiera, servítky a papierové utierky, toaletný papier; papierové vreckovky, papierové obrusy, papierové obrúsky (prestieranie), podložky pod poháre z kartónu a papierové podložky pod poháre, ozdoby na oslavy z papiera] v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb; vyjadrenie staršej ochrannej známky:

Familia

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. (ďalej „vyhláška“) ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku. Rovnako aj staršiu ochrannú známku je potrebné považovať za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu v napadnutom rozhodnutí o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k tovarom, ktorých sa týkali podané námietky. Podľa názoru prihlasovateľa prvostupňový orgán vyhovel námietkam hlavne z dôvodu, že prihlásené označenie posúdil ako zhodné so staršou ochrannou známkou, pričom s týmto podľa prihlasovateľa nemožno súhlasiť. Prihlasovateľ nesúhlasil s tým, že existuje pravdepodobnosť zámieny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Argumentoval skutočnosťou, že je majiteľom platných ochranných známkov so slovným prvkom „family“, pričom na území Slovenskej republiky používa prihlásené označenie v spojitosti s tovarmi v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a je známym výrobcom syrov, ku ktorým budú tovary v triede

16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb doplnkovým tovarom rovnakého výrobcu. Poukázal taktiež na vizuálne a fonetické rozdiely medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. Okrem toho, vo vzťahu k nárokoványm tovarom v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zdôraznil, že staršia ochranná známka sa, na rozdiel od prihláseného označenia, nevzťahuje na tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si kolízne označenia, resp. ochranné známky v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojených subjektov. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia, resp. ochranné známky najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény 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 alebo 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 zámény 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 prihláseného označenia v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že pre úspešné uplatnenie predmetných námietok, podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, musí byť splnená podmienka zhodnosti alebo podobnosti týchto tovarov, keďže zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb je jednou z kumulatívnych podmienok úspešného uplatnenia námietok podaných na základe uvedeného námietkového dôvodu.

Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia s tovarmi staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter. Na základe uvedeného prvostupňový orgán dospel k nasledujúcim záverom.

Vzhľadom na to, že tovary prihláseného označenia „*papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú uvedené aj v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky (v rovnakej triede), tieto tovary prihláseného označenia považoval prvostupňový orgán za zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky. Tovary prihláseného označenia „*hygienické obrúsky; detské plienky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb posúdil prvostupňový orgán ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky „*výrobky z papiera; papierové vreckovky*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pretože aj uvedené tovary prihláseného označenia sú tovarmi vyrobenými úplne alebo čiastočne z papiera, pričom slúžia na rovnaký účel, a to absorpciu vlhkosti, ako uvedené tovary staršej ochrannej známky. Tieto porovnávané tovary môžu byť navyše predávané spoločne v lekárňach aj drogériách a vzhľadom na ich povahu aj v rovnakých oddeleniach. Uvedené tovary prihláseného označenia a staršej ochrannej známky môžu mať aj rovnakých výrobcov, distribučné kanály a sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti. Navyše ich možno považovať za konkurenčné, keďže spotrebiteľ môže hygienické obrúsky a detské plienky v prípade núdze nahradiť papierovými vreckovkami alebo iným papierenským výrobkom.

Prihlasovateľ v podanom rozklade poukázal na skutočnosť, že staršia ochranná známka sa nevzťahuje na tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, resp. na prihlasovateľom nárokové tovary v tejto triede. Podľa prihlasovateľa je podstatný rozdiel medzi tovarmi „*hygienické obrúsky*“ v triede

5 a tovarmi „*papierové obrúsky*“ v triede 16, resp. obrúskami v iných triedach. Prvostupňový orgán svojím posúdením podľa jeho názoru spochybnil medzinárodné triedenie tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti konštatuje, že medzinárodné triedenie tovarov a služieb samo o sebe neslúži ako podklad pre určenie podobnosti, resp. nepodobnosti tovarov a služieb. Iba skutočnosť, že tovary alebo služby sú zatriedené v rovnakej triede, nesvedčí o ich podobnosti, a naopak iba na základe skutočnosti, že tovary alebo služby sú zatriedené do odlišných tried, nemožno dospieť k záveru, že tieto nie sú podobné. Podobnosť tovarov alebo služieb sa posudzuje na základe kritérií ako sú povaha, účel, spôsob použitia tovarov alebo služieb, ich komplementárny a konkurenčný charakter, distribučné kanály, relevantná spotrebiteľská verejnosť a obvyklý pôvod tovarov alebo služieb. Skutočnosť, že namietateľ nemá chránené zhodné tovary ako sú niektoré prihlasovateľom nárokované tovary dotknuté námietkami (v preskúmanom prípade hygienické obrúsky a detské plienky) alebo že nemá chránené tovary v určitej triede, v ktorej sa nachádzajú niektoré nárokované tovary dotknuté námietkami (v preskúmanom prípade namietateľ nemá chránené žiadne tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb), nevylučuje možnosť, že namietateľ má chránené také tovary, s ktorými sú uvedené nárokované tovary, resp. tovary nárokované v takejto triede podobné.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade v rámci tovarov staršej ochrannej známky „*výrobky z papiera, servítky a papierové utierky; papierové vreckovky*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb patria do rozsahu ochrany staršej ochrannej známky tovary, ktoré slúžia na rovnaký účel a sú používané rovnakým spôsobom ako prihlasovateľom nárokované tovary „*hygienické obrúsky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže tak dané tovary staršej ochrannej známky, ako aj uvedené nárokované tovary slúžia na čistenie alebo zotieranie, resp. na osobnú hygienu. Tieto tovary majú z uvedeného dôvodu tiež konkurenčný charakter, majú aj rovnaké distribučné kanály (predávajú sa v drogériách, prípadne lekárňach) a rovnakú spotrebiteľskú verejnosť (je ňou v oboch prípadoch široká spotrebiteľská verejnosť). Na základe uvedeného je potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti týchto nárokových tovarov a tovarov staršej ochrannej známky.

Čo sa týka nárokových tovarov „*detské plienky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že tieto, rovnako ako tovary staršej ochrannej známky „*výrobky z papiera, servítky a papierové utierky, toaletný papier; papierové vreckovky*“, môžu byť (čiastočne) vyrobené z papiera, slúžia pritom na rovnaký účel ako tovary staršej ochrannej známky spadajúce do uvedených kategórií, a to udržiavanie hygieny a absorbovanie vlhkosti, a majú rovnaké distribučné kanály (drogérie, prípadne lekárne) a rovnakú spotrebiteľskú verejnosť (ide o širokú spotrebiteľskú verejnosť). Vzhľadom na tieto skutočnosti je preto potrebné súhlasiť so záverom prvostupňového orgánu, že aj nárokované tovary „*detské plienky*“ v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia „*papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto boli prvostupňovým orgánom posúdené ako zhodné s tovarmi staršej ochrannej známky „*papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)*“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedený záver prihlasovateľ v podanom rozklade nespochybnil, naviac, je na prvý pohľad zrejmé, že tieto tovary sú zhodné, a preto je potrebné z tohto záveru ďalej, pri celkovom posúdení dôvodnosti podaných námietok, vychádzať.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, podmienky zhodnosti a podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich podobnosti z vizuálneho hľadiska, z fonetického hľadiska konštatoval ich podobnosť vo vyššej miere a zo sémantického hľadiska dospel k záveru o ich zhodnosti. Nie je teda pravdou, že prvostupňový orgán vyhovel námietkam hlavne z dôvodu, že prihlásené označenie posúdil ako zhodné so staršou ochrannou známkou, ako to tvrdil v podanom rozklade prihlasovateľ.

Prihlasovateľ v podanom rozklade v súvislosti s posúdením podobnosti kolíznych označení ďalej konštatoval, že napadnutá prihláška ochrannej známky a staršia ochranná známka sú len čiastočne podobné z vizuálneho a aj z fonetického hľadiska. Pripustil však, že zo sémantického hľadiska sú zhodné.

Orgán rozhodujúci o rozklade, pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, uvádza, že predmetom porovnania sú dve obrazové označenia, pričom prihlásené označenie je tvorené modrým nápisom „Family“, napísaným štylizovaným písmom (s jednotlivými písmenami vzájomne prepojenými, pripomínajúcimi tak písané písmo), ktorý je šikmo umiestnený v ovále/elipse svetločervenej a v spodnej časti aj svetlozelenej farby (táto je znázornená len farebnými oblúčikmi, t. j. je bez farebnej výplne). Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „Familia“, napísaným tiež štylizovaným (zaobleným) písmom čiernej farby.

Pri porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že sú tvorené rovnako jedným slovným prvkom. V prípade prihláseného označenia ide o slovný prvok „Family“, v prípade staršej ochrannej známky o slovný prvok „Familia“. Tieto slovné prvky posudzovaných označení sa pritom zhodujú až v piatich písmenách, „F-a-m-i-l“, ktoré sa nachádzajú navyše v obidvoch posudzovaných označeniach na rovnakých pozíciách. Rozdiel medzi slovnými prvkami prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je len v ich posledných písmenách (na konci slovného prvku prihláseného označenia sa nachádza písmeno „y“, zatiaľ čo na konci staršej ochrannej známky sa nachádzajú písmená „i-a“). Uvedené slovné prvky sú (tak v prípade prihláseného označenia, ako aj staršej ochrannej známky) napísané štylizovaným písmom, pričom, aj keď ide o iný typ písma, jednotlivé zhodné písmená posudzovaných označení sa pri uvedenej grafickej úprave líšia svojim tvarom len minimálne. Navyiac, odtieň modrej farby, v ktorom je vyhotovený slovný prvok prihláseného označenia, je pomerne tmavý, a teda tiež nepredstavuje veľmi výrazný rozdiel v porovnaní s čiernou farbou slovného prvku staršej ochrannej známky. Vzhľadom na to, že zhodné písmená sa nachádzajú na začiatku predmetných slovných prvkov, t. j. v časti, ktorej spotrebiteľ pri čítaní venuje prednostne pozornosť, pričom predstavujú prevažnú časť uvedených slovných prvkov posudzovaných označení, a veľmi podobná je aj celková dĺžka slovných prvkov (slovný prvok prihláseného označenia má šesť písmen, slovný prvok staršej ochrannej známky sedem písmen) a navyiac, ako bolo uvedené, veľmi podobná je aj ich grafická úprava, je zrejmé, že slovné prvky posudzovaných označení, aj ako celky, budú spotrebiteľ vnímať ako veľmi podobné. Prihlásené označenie, okrem slovného prvku, na rozdiel od staršej ochrannej známky, obsahuje aj obrazový prvok, dvojfarebnú, červeno-zelenú elipsu/ovál, ktorým je slovný prvok prihláseného označenia orámovaný. Je však potrebné uviesť, že spotrebiteľ venuje väčšiu pozornosť slovným ako obrazovým prvkom, keďže práve prostredníctvom slovných prvkov odkazujú na jednotlivé označenia. Okrem toho tiež platí, že farebné orámovania nápisov, v podobe jednoduchých geometrických útvarov, sú v označeniach bežné, sú vnímané len ako dekoratívny prvok, a spotrebiteľ im teda venuje minimálnu pozornosť. Vzhľadom na uvedené, teda vzhľadom na skutočnosť, že slovné prvky prihláseného označenia a staršej ochrannej známky budú spotrebiteľ vnímať ako vizuálne veľmi podobné, pričom vzájomné odlišnosti posudzovaných označení nebudú pre spotrebiteľov veľmi výrazné, resp. spotrebiteľ týmto budú venovať len nízku pozornosť, prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku budú považovať z vizuálneho hľadiska za podobné, pričom pôjde o podobnosť prinajmenšom v priemernej miere.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie bude zvukovo reprodukováné za pomoci troch slabík ako „fe-mi-ly“, prípadne „fa-mi-ly“ pri použití slovenskej výslovnosti, prvá staršia ochranná známka bude reprodukovaná za pomoci štyroch slabík ako „fa-mi-li-ja“. Je teda zrejmé, že tri slabiky prihláseného označenia budú podobné, resp. zhodné s prvými tromi slabikami staršej ochrannej známky (v závislosti od výslovnosti prvá slabika bude zhodná alebo aspoň podobná, druhá a tretia slabika budú zhodné), pričom staršia ochranná známka bude obsahovať len jednu, poslednú slabiku „-ja“ navyiac v porovnaní s prihláseným označením. Odlišná bude dĺžka zvukovej reprodukcie v prípade týchto porovnávaných označení. Aj pri fonetickom hľadáisku je však potrebné zohľadniť, že spotrebiteľská verejnosť venuje väčšiu pozornosť začiatku označení. Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že foneticky podobná, resp. zhodná bude prevažná časť posudzovaných označení, je dôvodné konštatovať, že zvukový vnem vyvolaný fonetickou reprodukciou porovnávaných označení bude pre spotrebiteľa veľmi podobný, a preto je tieto porovnávané označenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade potrebné z fonetického hľadiska považovať za podobné vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že prihlásené označenie a staršia ochranná známka budú spotrebiteľskou verejnosťou vnímané s rovnakým významom, a to „rodina“. Posúdenie podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky zo sémantického hľadiska nebolo prihlasovateľom v podanom rozklade spochybnené.

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 prípade kolíznych tovarov ide o tovary bežnej spotreby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá týmto tovarom, vzhľadom na účel ich použitia a ich cenu, venuje nízky stupeň pozornosti.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a staršia ochranná známka posúdené ako podobné z vizuálneho hľadiska (prinajmenšom v priemernej miere), z fonetického hľadiska boli posúdené ako podobné vo vyššej miere a zo sémantického hľadiska boli posúdené ako zhodné. Zároveň v prípade všetkých prihlasovateľom nárokováných tovarov, ktorých sa týkali podané námietky, bola zistená ich zhoda a podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade, rovnako ako prvostupňový orgán, zastáva názor, že vo vzťahu k nárokoványm tovarom, ktorých sa týkajú podané námietky, existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti. Spotrebiteľia pri nízkej miere pozornosti, ktorú budú venovať posudzovaným tovarom, orientujúc sa len podľa nedokonalého obrazu označení, ktorý si uchovávajú v pamäti, vzhľadom na prednostne vnímaný slovný prvok v prihlásenom označení a slovný prvok v staršej ochrannej známke, ktoré sú navzájom veľmi podobné, nebudú schopní prihlásené označenie a staršiu ochrannú známku, aj napriek ich určitým rozdielom, na predmetných zhodných a podobných tovaroch navzájom od seba odlíšiť. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade existenciu pravdepodobnosti zámeny nemôže vylúčiť elipsa, ktorou je orámovaný slovný prvok prihláseného označenia, a ani malé rozdiely v grafickej úprave písma slovných prvkov, keďže tieto budú vnímané len ako dekoratívne prvky, ktoré spotrebiteľia nezvyknú vnímať ako prvky identifikujúce obchodný pôvod tovarov. Priemerný spotrebiteľ si konkrétnu grafickú úpravu písma, resp. orámovanie slovného prvkov prihláseného označenia pritom nemusí presne pamätať, najmä pokiaľ sa s predmetnými označeniami stretne s určitým časovým odstupom. Vo vzťahu k niektorým posudzovaným tovarom síce môžu slovné prvky posudzovaných označení „Family“/„Familia“ naznačovať, že ide napr. o väčšie balenie tovarov (určené pre rodinu), čo môže spôsobovať nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť týchto prvkov (ide o skutočnosť, na ktorú prihliadal aj prvostupňový orgán), avšak rozhodujúce za týchto okolností je, že posudzované označenia okrem týchto slovných prvkov neobsahujú žiadne ďalšie prvky, ktorých rozlišovacia spôsobilosť by bola v porovnaní s uvedenými slovnými prvkami vyššia a ktoré by dostatočne odlišovali niektoré z posudzovaných označení. Posudzované označenia budú práve naopak, aj za takýchto okolností, na priemerného spotrebiteľa pôsobiť veľmi podobným celkovým dojmom. Vzhľadom na uvedené je dôvodné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že existuje reálne riziko, že spotrebiteľ si posudzované označenia v obchode priamo zamení.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje napokon za potrebné vyjadriť sa k argumentu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán nezohľadnil ním predložené dôkazy a jeho vyjadrenie k námietkam. Konkrétne vytýkal prvostupňovému orgánu to, že v napadnutom rozhodnutí nezohľadnil skutočnosť, že je majiteľom platných ochranných známk so slovným prvkom „Family“, na území Slovenskej republiky používa prihlásené označenie v spojitosti s tovarmi v triedach 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a je známym výrobcom syrov, ku ktorým budú tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb doplnkovým tovarom rovnakého výrobcu. Orgán rozhodujúci o rozklade považuje v tejto súvislosti za potrebné poukázať jednak na to, že ochranné známky prihlasovateľa, ako aj argument o jeho činnosti, resp. známosti a o používaní prihláseného označenia sa týkajú trhu s tovarmi odlišnými ako sú tovary napadnutej prihlášky ochrannej známky dotknuté námietkami [potraviny vs. nárokované tovary „hygienické obrúsky; detské plienky“ v triede 5 a „papierové vreckovky; papierové obrúsky (prestieranie)“ v triede 16 medzinárodného

triedenia tovarov a služieb]. Bez ohľadu na uvedené je však potrebné zdôrazniť, že právo prednosti k napadnutej prihláške ochrannnej známky vzniklo jej podaním 26. novembra 2018. Okolnosti pred jej podaním, ako sú zápisy podobných označení do registra ochranných známok pre prihlasovateľa a používanie prihláseného označenia sú z hľadiska určenia práva prednosti vo vzťahu k napadnutej prihláške ochrannnej známky, resp. posúdenia uplatneného námietkového dôvodu irelevantné. Právo namietateľa k staršej ochrannej známke je pritom skoršie ako dátum podania napadnutej prihlášky ochrannnej známky.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že dospel k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to že v preskúmanom prípade boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k všetkým tovarom napadnutej prihlášky ochrannnej známky, ktorých sa týkali podané námietky, t. j. vo vzťahu k všetkým nárokoványm tovarom v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade preto, rovnako ako prvostupňový orgán, považuje za dôvodné podaným námietkam vyhovieť a napadnutú prihlášku ochrannnej známky pre všetky nárokované tovary v triedach 5 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zamietnuť.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu 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 Správny 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.

JUDr. Pavol Gregorčok
predseda úradu

Doručiť:

JUDr. Slavomír Kučmáš, advokát, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce 1, Slovenská republika
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 0/13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika