



Banská Bystrica 9. 8. 2018
POZ 200-2017/N-88-2018

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „**ATN**“ do registra ochranných známk, prihláseného 31.1.2017 prihlasovateľom Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany SR, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 200-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.7.2017, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „**ATN**“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 200-2017, boli 20.9.2017 podané námietky týkajúce sa všetkých služieb v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ v podaní námietok citoval niektoré ustanovenia zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov napríklad definíciu technickej normy, slovenskej technickej normy, funkciu slovenského národného normalizačného orgánu, pričom tiež uviedol, že podľa citovaného zákona spravuje verejne prístupný register slovenských technických noriem. Namietateľ teda plní funkciu národného normalizačného orgánu na národnej a medzinárodnej úrovni. Od 1.1.2014 prevzal (od Slovenského ústavu technickej normalizácie) plnenie úloh národného normalizačného orgánu na území SR na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem.

Namietateľ tiež citoval ustanovenie § 6a ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z., podľa ktorého sa slovenská technická norma, značka STN a značka STN P nesmie použiť na označenie iného dokumentu.

Namietateľ ďalej uviedol, že označenie STN je u verejnosti všeobecne známe označenie, ktoré je spájané s dobrými vlastnosťami výrobkov a služieb. Tiež je podľa namietateľa všeobecne známe, že označenie „STN“ je skratkou slovného spojenia „slovenská technická norma“, t. j. predpisu, ktorý stanovuje parametre alebo vlastnosti materiálov, výrobkov alebo súčastí pracovného postupu. Slovenské technické normy určením parametrov výrobkov prispievajú tiež k ochrane spotrebiteľov. Pojem technickej normy bol zavedený do právneho poriadku SR už v zákone č. 35/1957 Zb. o technickej normalizácii.

Namietateľ uviedol, že v súlade so svojím oprávnením vyplývajúcim zo zákona vydal Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem.

K zverejnenému označeniu namietateľ uviedol, že sa skladá z troch písmen „**ATN**“, z ktorých sú dve zhodné s označením „STN“. Font písma, farba a veľkosť písma zverejneného označenia môžu byť pre používateľa zhodné alebo zameniteľné s grafickou značkou „STN“.

Po grafickej stránke majú podľa namietateľa dokumenty „ATN“ a „STN“ rovnakú titulnú stránku, rovnaký rámik pre logo, názov a označenie dokumentu, anglický názov dokumentu pod rámikom zmenšeným písmom. Telo normy má obsah rovnako zalomený, čísla kapitol sú hrubým písmom, hlavička dokumentu má rovnaký tvar, rovnaké označenie kapitol, za číslami jednotlivých kapitol je rovnaká medzera, poznámky sú písané rovnakým spôsobom.

Namietateľ poukázal na vyjadrenie prihlasovateľa (pozri screenshot z web stránky), že tvorba a vydávanie „ATN“ je „nový projekt v oblasti technických noriem“, a teda spojenie tovarov a služieb so značkou „**ATN**“ má rovnako ako označenie „STN“ deklarovať verejnosti, že ide o tovary a služby, ktoré zodpovedajú technickej norme „ATN“ rovnako ako označenie „STN“ deklaruje súlad so slovenskou technickou normou.

Podľa namietateľa z fonetického hľadiska existuje možnosť zámény označenia „**ATN**“ a „STN“, pretože sa líšia len začiatočným písmenom, ale vo všeobecnosti laická aj odborná verejnosť nazýva tieto dokumenty a podobné dokumenty „normy“. Druhé dve písmená „TN“ sú skratkou slovného spojenia „technická norma“, čo je v rozpore s už citovaným ustanovením zákona č. 264/1999 Z. z.

Namietateľ uviedol, že odborníkmi a aj laickou verejnosťou sú technické normy vrátane slovenskej technickej normy desaťročia spájané s dobrými vlastnosťami výrobkov a služieb. Používanie značky „STN“ v súvislosti s označovaním tovarov a služieb je informáciou, že tovar alebo služba zodpovedá konkrétnej technickej norme, čo je zárukou kvality vyplývajúcej z odbornosti a skúseností, ktoré musia byť preukázané v procese schvaľovania „STN“. V prípade označenia „**ATN**“ je podľa namietateľa vysoká pravdepodobnosť toho, že si spotrebiteľská a odborná verejnosť urobí nesprávny záver, že tovar alebo služba zodpovedá požiadavkám slovenskej technickej normy. Označenie „**ATN**“ by tak mohla byť spotrebiteľskou verejnosťou chápaná ako označenie označujúce ďalší normalizačný produkt schválený ÚNMS SR ako národným normalizačným orgánom.

Okrem uvedeného namietateľ poukázal na to, že podľa neho je zápis označenia „**ATN**“ vylúčený aj z dôvodu, že označenie „**ATN**“ je v rozpore s verejným poriadkom (§ 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach a môže klamať verejnosť o povahe alebo kvalite tovarov alebo služieb (§ 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach), keďže označenie akéhokoľvek tovaru alebo služby označením „**ATN**“ navodzuje dojem, že ide o tovar alebo službu zodpovedajúcu konkrétnej technickej norme, čím môže byť klamaná verejnosť najmä o povahe alebo kvalite takto označeného tovaru alebo služby.

Namietateľ v závere uviedol, že podáva námietky voči zápisu označenia „**ATN**“, ktoré je podobné označeniu všeobecne známej známky „STN“ používanej namietateľom, ktorá sa stala pred dňom podania prihlášky zverejneného označenia používaním na území SR všeobecne známou a z dôvodu zhodnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie „**ATN**“ a všeobecne známa známka „STN“ vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane laickej i odbornej verejnosti priamej, ale aj nepriamej vyvolanej pravdepodobnosťou asociácie so všeobecne známou známkou „STN“.

Z uvedeného dôvodu navrhol, aby úrad prihlášku OZ „**ATN**“ zamietol v celom rozsahu.

K odôvodneniu námietok namietateľ doložil nasledujúce dokumenty:

- Rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 1/2000 z 12.1.2000.
- Interný riadiaci akt ÚNMS SR č. 28/2013, Rozhodnutie, ktorým sa ruší príspevková organizácia – Slovenský ústav technickej normalizácie.
- Metodický postup o stavbe, členení a úprave slovenských technických noriem.
- Vestník ÚNMS SR č. 9 z 25.10.1993.
- Slovenská technická norma z roku 1994.
- Dokument „STN“.
- Dokument „ATN“.
- Screenshot z web stránky prihlasovateľa.
- Titulná strana „STN P“.
- Titulná strana „TNI“.

Listom úradu z 10.11.2017 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k podaným námietkam, ktoré bolo úradu doručené a doplnené 15.12.2017 uviedol, že prihlasovateľ začal od roku 2008 ako jediná odborná profesijná organizácia v oblasti požiarnej ochrany pravidelne spracovávať a vydávať technické dokumenty pod označením APPO TN (napr. <http://www.appo.sk/dokumenty/technicke-navody-appo>). Tieto dokumenty boli určené na bezplatné používanie odbornou verejnosťou. Medzi odbornou verejnosťou sa ustálili a vžili nasledujúce významy označenia APPO TN:

- Technický návod APPO SR.
- Asociačný technický návod.
- Alternatívna technická norma.

Podľa prihlasovateľa sú niektoré odborné publikácie alebo samostatné dokumenty prihlasovateľa oficiálnym odborným zdrojom pre tvorbu slovenských technických noriem, ktoré vydáva namietateľ za odplatu. Podľa prihlasovateľa v súčasnosti prebieha v technickej komisii Bezpečnosť a ochrana pred požiarmi, Požiarno-technické zariadenia a prostriedky na ochranu pred požiarmi zriadenej namietateľom, proces zaradenia normalizačnej úlohy do plánu rozvoja technickej normalizácie, keď dokument ATN 001 má byť s úpravami prevzatý do sústavy slovenských technických noriem.

Podľa prihlasovateľa uvedené skutočnosti preukazujú neopodstatnenosť a účelovosť podaných námietok v časti spochybňovania kvality obsahu dokumentov ATN vydávaných prihlasovateľom a vyvrátenie tvrdení namietateľa, že navrhované označenie dokumentov ATN klame verejnosť o povahe alebo kvalite takto označeného tovaru alebo služby.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že v roku 2016 sa na základe predchádzajúcich skúseností s uplatňovaním a žiadaným používaním dokumentov APPO TN medzi odbornou verejnosťou rozhodol, že v záujme zjednotenia a zjednotenia ustálených a zažitých významov označenia APPO TN zavedie označenie týchto dokumentov ako dokumenty ATN namiesto APPO TN.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že tvrdenia namietateľa v podaní námietok ohľadom porovnania grafickej značky a úpravy ATN dokumentov a STN sú podľa neho právne irelevantné a neopodstatnené, pretože podľa zákona sa názov „slovenská technická norma“, značka „STN“ a „STN P“ sa nesmie použiť na označenie iného dokumentu, čo označenie „**ATN**“ neporušuje. Podľa prihlasovateľa nie je grafická úprava dokumentu ATN v rozpore so žiadnym právnym predpisom, pretože nie je určená grafická úprava dokumentu STN.

Prihlasovateľ tiež poukázal na prílohy č. 8 a 9 podané namietateľom, podľa ktorých prihlasovateľ môže vydávať vlastné technické normy a namietateľ nemôže akokoľvek posudzovať obsah týchto dokumentov, pretože na to nemá zákonom stanovenú kompetenciu.

Prihlasovateľ tvrdenie namietateľa o tom, že spojenie tovarov a služieb so značkou „**ATN**“ má deklarovať verejnosti, že ide o tovary a služby zodpovedajúce technickej norme ATN rovnako ako označenie STN deklaruje súlad so slovenskou technickou normou označil za nezakladajúce sa na pravde a špekulatívne.

Označovanie značkou „**ATN**“ sa netýka tovarov, ale len služieb, pričom tiež spájať tvorbu a vydávanie ATN dokumentov s poskytovaním služby za odplatu nie je možné, na rozdiel od slovenských technických noriem. Podľa prihlasovateľa v žiadnom z ustanovení zákona č. 264/1999 Z. z. nie je upravené, že označenie STN deklaruje súlad so slovenskou technickou normou.

Prihlasovateľ uviedol, že každý ATN dokument obsahuje predhovor, v ktorom sa jednoznačne uvádza rozsah jeho platnosti a to, že ATN dokument nie je dokumentom STN, t. j. technickou normou, čo zabezpečuje nezameniteľnosť ATN dokumentov so slovenskou technickou normou STN. Tvrdenie namietateľa o tom, že za technickú normu môže byť považovaná len taká norma, ktorá bola prijatá uznaným normalizačným orgánom, a že takouto normou môže byť len slovenská technická norma STN považuje prihlasovateľ za zmaťoché a irelevantné vo vzťahu k označeniu „**ATN**“.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že európska právna úprava ustanovuje pojmy ako „norma“, európska norma“, „medzinárodná norma“ a pod. bez prídavného mena „technická“, ktoré sa vo svete nepoužíva, pretože normy

nemajú len technický obsah a charakter. Problematika pojmu „technická norma“ bola riešená aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania a bola prerokovaná s namietateľom.

K fonetickému porovnaniu namietateľom prihlasovateľ uviedol, že tvrdenie o ľahkej možnosti zámene označení „**ATN**“ a STN, pretože sa líšia len začiatočným písmenom a druhé dve písmená označujú pojem „technická norma“, je špekulatívne tvrdenie bez znalosti princípov fonetiky. Hláska „A“ z akustického a percepčného hľadiska má vysokú mieru sonority bez šumovej zložky na rozdiel od hlásky „S“, a teda tvrdenie namietateľa o ľahkej fonetickej zámene je vyvrátená.

K skratke TN prihlasovateľ uviedol, že sa nemusí jednoznačne vzťahovať len na slovné spojenie „technická norma“, môže znamenať aj „televízne noviny“, „technický návod“ alebo označenie okresu Trenčín. Označenie „**ATN**“ vzniklo podľa prihlasovateľa skrátením a zjednodušením pôvodného označenia APPO TN, ktoré je všeobecne známe medzi odbornou verejnosťou a laická verejnosť nemá možnosť ani dôvod si tieto označenia zamieňať.

O ďalších tvrdeniach: -záruke kvality vyplývajúcej z odbornosti a skúseností preukázaných v procese schvaľovania STN, možnosti nesprávnych záverov zo strany spotrebiteľskej a odbornej verejnosti o kvalite tovarov a služieb, obavách z existencie vysokej pravdepodobnosti zámene označenia „**ATN**“ za STN a rozpore označenia „**ATN**“ s verejným poriadkom (§ 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach) a klamaní verejnosti o povahe tovarov a služieb zo strany žiadateľa tým, že dôjde k zápisu označenia „**ATN**“ sa prihlasovateľ vyjadril v tom zmysle, že ide len o tendenčné námietky, ktorých účelovosť a neopodstatnenosť už bola preukázaná.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že považuje vznesené námietky voči zápisu zverejneného označenia „**ATN**“, ktoré sú odôvodnené na základe hodnotenia a posudzovania ATN dokumentov vo vzťahu k rizikám ich používania, pochybnostiam o ich kvalite, o odbornosti ich tvorcov a nepravdivým tvrdeniam zo zavádzania a klamaní verejnosti za neoprávnené. Ide o pokračovanie snahy ústredného orgánu štátnej správy o diskreditáciu a bránenie v činnosti odbornej verejnosti, ktorá vo svojom voľnom čase dobrovoľne a bezodplatne sa snaží o technickú podporu v oblasti stavebníctva na základe svojich odborných znalostí v súlade s najnovšími poznatkami vedy, techniky a praxe. Dôkazom uvedeného tvrdenia je podanie žaloby v roku 2015.

Prihlasovateľ bol presvedčený o tom, že preukázal, že označenie „**ATN**“ nemá žiadnu súvislosť s označovaním tovarov alebo služieb za odplatu a vôbec nie s označovaním zhodných tovarov a služieb, ako tvrdí namietateľ, a preto nemôže existovať akákoľvek pravdepodobnosť zámene medzi zverejneným označením „**ATN**“ a všeobecne známou známkou „STN“.

Zavádzajúci charakter námietok preukazoval prihlasovateľ ďalšími oficiálnymi vyjadreniami (v rámci medzirezortného pripomienkového konania, napr. Vyhláška MV SR 94/2004 Z. z., pripomienka namietateľa na portáli Slov-Lex), ktoré doložil ku svojmu vyjadreniu.

Prihlasovateľ ďalej spochybnil to, či námietky skutočne podala oprávnená osoba vo vzťahu k Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pretože tlačivo podania námietok je opatrené len pečiatkou a nečitateľným podpisom, čo nepreukazuje, že ide o oprávnenú osobu.

Prihlasovateľ tiež poukázal na to, že preukázane účelové, nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia namietateľa, ktorými odôvodňuje námietky je možné považovať za porušenie § 112 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za určitých okolností by podľa prihlasovateľa mohlo byť toto konanie namietateľa považované aj za zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon).

Podľa prihlasovateľa, námietky, ktoré ním boli preukázané ako účelové, nepravdivé a zavádzajúce a je ich možné považovať za porušenie § 112 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžu byť považované za riadne podané a žiadal, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol a v súlade s § 31 ods. 1 zákona o ochranných známkach konanie o námietkach zastavil.

Prihlasovateľ k vyjadreniu doložil nasledujúce prílohy:

- 1) Dokument APPO TN 002 verzia 2010.11.
- 2) STN 92 0203, STN 92 0205, STN 92 1101-1, STN 92 1101-2, STN 92 1101-3, STN 92 1101-4, STN 33 2000-5-52 a STN 34 7661.
- 3) Podnet na zaradenie úlohy na vypracovanie návrhu pôvodného normalizačného dokumentu do programu RTN a následne do plánu technickej normalizácie.
- 4) Súhlas členov TK 120 so zaradením vypracovania návrhu STN 92 02XX.
- 5) Osvedčenie požiarnych konštrukcií – formulár schválený MV SR Prezidiom HaZZ.
- 6) Výsledok prieskumu prihlášky ochrannej známky POZ 200-2017.
- 7) Odpoveď na výsledok prieskumu prihlášky ochrannej známky POZ 200-2017.
- 8) Žiadosť MV SR o výklad pojmu „technická norma“ a záväznosť noriem vydaných iným subjektom ako je ÚNMS SR a odpoveď.
- 9) Žiadosť MV SR o vyjadrenie sa k názoru APPO SR a odpoveď.
- 10) Šablóna ATN dokumentu.
- 11) atp journal 6/2017 odborný článok „Je normalizácia a norma naozaj technická?“
- 12) Záznam z rozporového konania k materiálu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 13) Žaloba ÚNMS SR voči APPO SR proti neoprávnenému zásahu do dobrej povesti namietateľa.
- 14) Rozhodnutie OS BB o zastavení súdneho konania na základe späťvzatia žaloby UNMS SR voči APPO SR.
- 15) Predvolanie na pojednávanie Okresného súdu v Banskej Bystrici (vo veci žaloby -pozri príloha 13).
- 16) Vyjadrenie APPO SR k žalobe.
- 17) Oznámenie o prevzatí právneho zastúpenia APPO SR -JUDr. M. Pekárom + vyjadrenie k žalobe ÚNMS SR (vo veci žaloby -pozri príloha 13).
- 18) Cena prof. Vladimíra Lista pre APPO SR za normalizáciu – za významný prínos v oblasti technickej normalizácie, rok 2014.
- 19) Pripomienky vznesené v rámci medzirezortného pripomienkového konania k vyhláske MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláska MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri využívaní stavieb v znení neskorších predpisov.
- 20) Kópiu podaných námietok podaných namietateľom proti zápisu zverejneného označenia POZ 200-2017.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. d) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Uvedené podmienky citované v danom zákonom ustanovený musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu námietok uplatnených podľa § 7 písm. b) citovaného zákona.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „**ATN**“, číslo spisu POZ 200-2017 (ďalej „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú bola podaná 31.1.2017 prihlasovateľom Asociácia pasívnej ochrany Slovenskej republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.7.2017 pre služby v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že je užívateľom všeobecne známej známky „STN“, ktorú na území Slovenskej republiky používa od roku 1994, pre všetky slovenské technické normy.

K uplatnenému dôvodu je potrebné uviesť, že za všeobecne známu známku sa považuje také označenie, ktoré svoju ochranu nezískalo zápisom do registra, ale nadobudnutím všeobecnej známosti. Uvedená skutočnosť

vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). Všeobecne známa známka je teda označením, ku ktorému vznikajú práva neformálne jeho používaním. Všeobecne známa známka je známkou tak „silnou“, že sa vžila pre tovary či služby svojho užívateľa v príslušnom okruhu verejnosti natoľko, že má rozlišovaciu spôsobilosť, napriek skutočnosti, že formálne nebola zapísaná do registra.

V prípade námietok založených na existencii všeobecne známej známky dôkazné bremeno znáša namietateľ, t. j. je povinnosťou namietateľa, aby preukázal, že je užívateľom ochranej známky, ktorá sa stala na území Slovenskej republiky všeobecne známou vo vzťahu k tovarom a službám, na ktorých je námietka založená. Z uvedeného vyplýva, že zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Skutočnosť, že ide o všeobecne známu známku, je potrebné dokazovať vždy v príslušnom konaní, pričom je potrebné vychádzať z okolností posudzovaného prípadu. Za relevantné dôkazové prostriedky pri posudzovaní všeobecnej známosti sa považujú napríklad doklady o rozsahu a dobe používania všeobecne známej známky, propagácii, reklame či inzercii, resp. povesti, hodnote a známosti známky medzi príslušnou časťou verejnosti (napr. prostredníctvom zisťovania verejnej mienky). Pri hodnotení, či označenie možno považovať za všeobecne známu známku, je potrebné prihliadať najmä na jeho obchodnú hodnotu, známosť získanú v dôsledku jeho intenzívnej, sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie, používanie označenia v súvislosti s tovarmi a službami dobrej povesti a mimoriadnej kvality a iné faktory, ktoré svedčia v prospech všeobecnej známosti známky.

Ďalším predpokladom úspešného uplatnenia uvedeného námietkového dôvodu je skutočnosť, že všeobecne známa známka označená namietateľom musí byť zhodná alebo podobná so zverejneným označením a musí byť používaná na rovnakých alebo podobných tovaroch alebo službách k prihlasovaným tovarom, resp. službám pre zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce služby:

trieda 37 - „*stavebníctvo (stavebná činnosť)*“;

trieda 42 - „*vypracovanie stavebných výkresov; technický výskum; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); technické písanie*“.

Namietateľ deklaroval, že označenie „STN“, ktoré označil ako všeobecne známu známku používa len na označovanie „slovenských technických noriem“, resp. je ich vydávateľom.

Technickú normu možno charakterizovať ako dokument, ktorý určuje všeobecné technické údaje a ustanovuje požiadavky na výrobky, na technické a technicko-ekonomické činnosti, najmä z hľadiska kvality výrobkov, ochrany zdravia, bezpečnosti práce, požiarnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a pod. Obsah normy nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. Záväznosť technických noriem všeobecne znamená stanovenie povinnosti postupovať pri činnostiach upravených normou v súlade s touto normou.

Pri porovnaní prihlasovaných služieb s tovarom „*technická norma*“ možno uviesť, že prihlasované služby „*stavebníctvo*“ v triede 37 a služby „*vypracovanie stavebných výkresov*“, príp. „*štúdie technických projektov*“, ale aj ostatné služby „*technický výskum; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); technické písanie*“ v triede 42 možno označiť ako služby, pri ktorých môžu byť tovary „*technické normy*“ využívané a možno ich pokladať v nižšej miere za podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 200-2017)

The logo consists of the letters 'A', 'T', and 'N' in a bold, stylized, blocky font. The letters are closely spaced and have a slightly irregular, hand-drawn appearance.

Všeobecne známa známka

The logo consists of the letters 'S', 'T', and 'N' in a bold, serif font. The letters are widely spaced and have a classic, elegant appearance.

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného

spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného označenia „STN“ v bežnom písme veľkej tlačenej abecedy a slovného zverejneného označenia „**ATN**“ v priloženej úprave. Grafická úprava zverejneného označenia spočíva v tom, že všetky jeho písmená sú akoby orámované svetlejšou farbou čím sa vytvára efekt priestorovosti. Zverejnené označenie ako aj všeobecne známa známka pozostávajú z troch písmen („ATN“ vs. „STN“), z ktorých druhé a tretie písmeno sú zhodné a porovnávané označenia sa líšia v prvom písmene „A“ vs. „S“. Napriek skutočnosti, že sa označenia zhodujú v ich väčšej časti, líšia sa v ich úvodnej časti, ktorej priemerný spotrebiteľ zvyčajne venuje vyššiu pozornosť, pričom v danom prípade ide o porovnanie dvoch veľmi krátkych označení. Takéto krátke označenia spotrebiteľ ľahko vníma a obsiahne celé pohľadom, a preto nemožno tvrdiť, že odlišné písmeno „A“ vo zverejnenom označení prehliadne, pričom je svojim tvarom výrazne odlišné v porovnaní s úvodným písmenom „S“ vo všeobecne známej známke. Po zohľadnení uvedených skutočností však vďaka podobnému zloženiu z hľadiska použitých písmen a tomu, že rovnaké písmená predstavujú dlhšiu časť porovnávaných označení v spojení s tým, že zverejnené označenie má len jednoduchú grafickú úpravu, možno vizuálny vnem v prípade porovnávaných označení v určitej, aj keď len v minimálnej miere hodnotiť ako podobný.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a všeobecne známej známky **z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že obidve označenia budú relevantnými spotrebiteľmi reprodukované prostredníctvom svojich jednotlivých písmen, z ktorých pozostávajú. Keďže sú tvorené spoluhláskami a len jednou samohláskou „A“, ktorá sa však nachádza na začiatku zverejneného označenia, nie je možné vyslovovať porovnávané označenia prostredníctvom nejakého zoskupenia do slabík. Samohláska „A“ a aj spoluhláska „S“ sa na začiatku označení vyslovujú zreteľne a je na ne kladený prízvuk, a teda aj keď v obidvoch označeniach sú ďalej vyslovené rovnaké spoluhlásky „T“ a „N“ tieto nepostačujú na potlačenie určujúceho rozdielného zvukového vnemu vznikajúceho pri vyslovení začiatku označení, a preto možno z fonetického hľadiska hovoriť o dostatočnej odlišnosti porovnávaných označení.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že pre časť spotrebiteľov slová „ATN“ a „STN“, ktorými sú tvorené porovnávané označenia, nebudú vyvolávať pravdepodobne žiadny významový vnem. Pre určitú časť spotrebiteľov zaoberajúcich sa technickými odbornými, ale aj pre časť laickej verejnosti bude označenie „STN“ spájané a vnímané ako „slovenská technická norma“, keďže je používaná práve na takýchto dokumentoch, t. j. na normách. Zverejnené označenie „ATN“ však nemá žiadny takýto konkrétny sémantický význam a tvrdenie namietateľa, že písmená „TN“ v tomto označení tiež predstavujú skratku „technickej normy“ nie je z označenia, a to ani vzhľadom na prihlasované služby, priamo odvoditeľné. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že zo sémantického hľadiska nemožno hovoriť o podobnosti porovnávaných označení.

Zhodnotenie pravdepodobnosti zámery

Pravdepodobnosť zámery je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicke prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámery je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka všetkých prihlasovaných služieb zverejneného označenia ako aj tovarov, na ktorých je používaná všeobecne známa známka namietateľa, pri nich možno očakávať z pohľadu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu odbornú náročnosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie a všeobecne známa známka z pohľadu priemer-

ného spotrebiteľa sú podobné v minimálnej miere len z vizuálneho hľadiska a z fonetického a sémantického hľadiska nie sú podobné. Aj keď sémantické hľadisko je možné hodnotiť len vo vzťahu k odbornej a technicky zdatnej verejnosti, v tomto prípade práve táto časť spotrebiteľov predstavuje relevantnú verejnosť, ktorej sú kolízne tovary a služby určené. Namietateľ vo svojich námietkach opakovane poukazoval na to, že písmená „T“ a „N“ vo zverejnenom označení znamenajú „technickú normu“. Úrad však zverejnené označenie musí posudzovať ako spojenie troch písmen, pričom tomu, že by dve písmená „T“ a „N“ znamenali práve a len výraz „technická norma“ nič nenasvedčuje a nevyplýva to priamo ani zo samotného zoznamu prihlasovaných služieb. Pri porovnaní extrémne krátkych, v tomto prípade trojpísmenových označení je aj rozdiel len v jednom písmene, ktoré sa navyše nachádza na najviac vnímanom mieste, pre spotrebiteľov dostatočný na odlišenie takýchto označení, navyše keď prihlasovaným službám, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi všeobecne známej známky len v nízkej miere, venujú zvýšenú pozornosť.

Vzhľadom na to, že nebola splnená jedna z podmienok úspešného uplatnenia § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, t. j. existencia pravdepodobnosti zámenny medzi zverejneným označením a všeobecne známou známkou, v danom prípade nebolo dôvodné preskúmať splnenie ďalšej podmienky, ktorou je preukázanie skutočnosti, že namietateľ je užívateľom označenia, ktoré nadobudlo status všeobecne známej známky, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že námietky založené na § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sú neopodstatnené.

V závere rozhodnutia, aj keď to nemá vplyv na výsledok rozhodnutia o námietkach, je pre úplnosť potrebné sa vyjadriť k niektorým argumentom a tvrdeniam uvedených namietateľom v podaných námietkach a prihlasovateľom vo vyjadrení k námietkam.

Namietateľ uviedol, že „po grafickej stránke majú dokumenty ATN a STN rovnakú titulnú stránku, rovnaký rámik pre logo, názov a označenie dokumentu a anglický názov dokumentu pod rámikom“. Úrad je však v podaných námietkach kompetentný skúmať a porovnávať len samotné označenia a tovary a služby, ktoré sú prihlasované, resp. zapísané v registri a nie spôsob ich použitia, t. j. v tomto prípade grafickú stránku dokumentov, na ktorých sa tieto označenia nachádzajú.

Namietateľ v podaných námietkach tiež poukázal na to, že zápis označenia „ATN“ je vylúčený vzhľadom na rozpor s verejným poriadkom (§ 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach) a môže klamať verejnosť o povahe alebo kvalite tovarov alebo služieb (§ 5 ods. 1 písm. g) zákona o ochranných známkach).

K týmto tvrdeniam je možné uviesť nasledovné:

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o ochranných známkach označeniami, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom sú označenia, ktoré obsahujú symboly propagujúce alebo evokujúce násilie, predovšetkým rasistické, nacistické a iné symboly extrémistických a zločineckých skupín, ale aj označenia, ktoré svojim obsahom zosmiešňujú historicky uznávané osobnosti, spoločenské inštitúcie, štátne orgány a pod. Toto ustanovenie má verejnoprávny charakter a bolo preskúmané úradom v rámci prieskumu pred zverejnením a vzťahuje sa na označenia ako také a nemožno ho aplikovať na spôsob, akým je označenie používané.

Ďalej za klamlivé sa v zmysle § 5 ods. 1 písm. g) považuje označenie, ktoré je schopné uviesť spotrebiteľa tovarov alebo služieb do omylu najmä o povahe, kvalite alebo zemepisnom pôvode týchto tovarov alebo služieb. Klamlivosť v zmysle tohto ustanovenia spočíva v charaktere označenia vo vzťahu k tovarom alebo službám, t. j. výlučne z hľadiska objektívnej spôsobilosti označenia klamať či uvádzať spotrebiteľov do omylu, čo je taktiež podmienka posúdená úradom v prieskume pred zverejnením, avšak nepatrí sem posúdenie spôsobu, akým sa ochranná známka bude používať na trhu.

Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ len poukázal na tieto ustanovenia avšak bez uvedenia akéhokoľvek odôvodnenia alebo dôkazov, nebolo potrebné sa nimi zaoberať v samostatnom konaní.

Ďalej prihlasovateľ vo svojej odpovedi na námietky uviedol aj to, že považuje vznesené námietky voči zápisu zverejneného označenia, ktoré sú odôvodnené na základe hodnotenia a posudzovania ATN dokumentov vo vzťahu k rizikám ich používania, pochybnostiam o ich kvalite a odbornosti ich tvorcov a nepravdivým tvrdeniam zo zavádzania a klamania verejnosti za neoprávnené. V tejto súvislosti je vo všeobecnosti nutné uviesť, že ustanovenie zákona § 7 o ochranných známkach v spojitosti s ustanovením

§ 30 tohto zákona umožňuje určenému okruhu tretích osôb uplatniť si ochranu svojich práv, ktoré by mohli byť zápisom označenia do registra ochranných známkohrožené alebo poškodené. Následne úrad podané námietky a doložené doklady podrobne zhodnotí samostatne aj vo vzájomnej súvislosti, pričom neprevezme tvrdenia len tak bez preukázania tvrdených skutočností. Pokiaľ teda podané námietky spĺňajú, ako vyplýva z odôvodnenia tohto rozhodnutia, náležitosti požadované zákonom, nie je možné hovoriť o neoprávnenosti ich podania.

K spochybneniu prihlasovateľa, či námietky boli podané oprávnenou osobou Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctva SR, pretože tlačivo na podanie námietok je opatrené len pečiatkou a nečitateľným podpisom úrad konštatuje, že z príslušnej pečiatky, t. j. označenia namietateľa je zrejme, že námietky boli podané štátnym úradom ako subjektom, ktorému boli zákonom zverené príslušné právomoci a úrad nemá dôvod pochybovať o tom, že podanie bolo urobené a podpísané oprávnenou osobou, t. j. zamestnancom úradu, a teda s vedomím oprávnenej osoby (subjektu).

K pripomienke prihlasovateľa, že podanie námietok je možné označiť ako účelové, nepravdivé, zavádzajúce a porušujúce § 112 ods. 1 písm. g) a písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a za zneužívajúce právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 písm. a) zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon) úrad uvádza, že nie je kompetentný skúmať porušenie uvedených zákonných ustanovení. Úrad posudzuje podané námietky len podľa zákona o ochranných známkach.

V závere prihlasovateľ žiadal, aby úrad v celom rozsahu námietky zamietol a v súlade s § 31 ods. 1 zákona o ochranných známkach konanie o námietkach zastavil. V tejto súvislosti je nutné prihlasovateľa upozorniť na to, že o podaných námietkach je po posúdení splnenia podmienok príslušného ustanovenia možné rozhodnúť len na základe jedného z namietateľom uvedených návrhov, t. j. konanie o námietkach zastaviť alebo zamietnuť, pričom zamietnutie námietok sa riadi ustanovením § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach, zatiaľ čo zastavenie námietok sa riadi ustanovením § 31 ods. 1 zákona o ochranných známkach.

V prípade, ak námietky neboli podané riadne a včas podľa § 30 zákona o ochranných známkach, t. j. boli podané neoprávnenou osobou, po lehote alebo z dôvodu, ktorý nie je námietkovým dôvodom, úrad podľa § 31 ods. 1 zákona o ochranných známkach konanie o námietkach zastaví.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného posúdenia predmetných námietok je nutné konštatovať, že v danom prípade nenastali skutočnosti, na základe ktorých by mohol úrad námietky zastaviť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Asociácia pasívnej ochrany Slovenskej republiky
Jiráskova 29
974 01 Banská Bystrica 1

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15