




Banská Bystrica 11. 12. 2019
POZ 2186-2018/N-122-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa spoločnosti Izohan Sp. z o. o., Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Poľsko, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Petrom Kubínyim, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „NEXLER“ do registra ochranných známok, prihláseného 10.10.2018 prihlasovateľom PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2186-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.12.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „NEXLER“, číslo spisu POZ 2186-2018, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „NEXLER“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2186-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 3.3.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov. Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky  č. 1035669 s účinnosťou v Slovenskej republike (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka obsahuje jediný slovný prvok „nexler“, ktorý nemá žiadny význam. Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „NEXLER“. Zverejnené označenie je celé obsiahnuté v staršej ochrannej známke, a preto podmienka zhodnosti alebo podobnosti označenia je týmto splnená.

Pri porovnaní tovarov namietateľ vychádzal zo skutočnosti, že zapísané tovary v triedach 1 a 19 pre staršiu ochrannú známku a tovary v triede 19 zverejneného označenia sú aj bez podrobnejšej analýzy zhodné a podobné.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby úrad nezapísal označenie „NEXLER“ do registra a zamietol prihlášku ochrannej známky č. POZ 2186-2018 v celom rozsahu prihlasovaného zoznamu tovarov a služieb.

Listom úradu z 8.4.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 18.4.2019 uviedol, že posúdenie oprávnenosti podaných námietok proti zápisu zverejneného označenia do registra úradu a rozhodnutie v danej veci necháva na úrad.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ založil podané námietky na dôvode obsiahnutom v ustanovení § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie „NEXLER“ a staršia ochranná známka




nie sú zhodné, úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „NEXLER“, číslo spisu POZ 2186-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.10.2018 prihlasovateľom PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.12.2018 pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Izohan Sp. z o. o., Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Poľsko, je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky  č. 1035669 s účinkami v Slovenskej republike a právom prednosti od 16.6.2009, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 19 – „*asfaltové výrobky pre stavebníctvo; bitúmenová lepenka*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 1 – „*glues for roofwork*“ (lepidlá na strešné krytiny);

v triede 19 – „*building paper; hydro-insulating materials; asphalt adhesive compound; asphalt masses; bitumen; bitumen masses; bitumen roof coverings; bitumen roof coverings and bitumen materials for building engineering; roof accessories; foamed polystyrene material with asphalt lamination*“ (stavebný papier; hydroizolačné materiály; asfaltové lepiace hmoty; asfaltové hmoty; bitúmen; bitúmenové hmoty; bitúmenové strešné krytiny; bitúmenové strešné krytiny a bitúmenové materiály pre stavebníctvo; strešné doplnky; penový polystyrénový materiál s asfaltovou lamináciou).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú

predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Prihlásené „*asfaltové výrobky pre stavebníctvo*“ ako všeobecná a široká kategória zahŕňajú konkrétne druhy asfaltových výrobkov pre stavebníctvo, ktoré sú obsiahnuté v zozname tovarov staršej ochrannej známky v rovnakej triede „*asfaltové lepiace hmoty; asfaltové hmoty*“. Z uvedeného znenia tovarov kolíznych označení vyplýva, že je ich možné považovať za zhodné.

Pre zverejnené označenie prihlásená „*bitúmenová lepenka*“ a „*bitúmenové strešné krytiny*“, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku sú zhodné, lebo v oboch prípadoch ide o produkty, ktoré sú pomenované názvami označujúcimi rovnaké tovary.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2186-2018)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 1035669)

NEXLER



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.

Zverejnené označenie je slovné a tvorí ho slovný prvok „NEXLER“. Staršia ochranná známka je obrazová a je tvorená slovným prvkom „nexler“ a obrazovým prvkom trojuholníkového tvaru, tvoriacim podklad prvého písmena „n“ slovného prvku. Trojuholníkový obrazový prvok je zelený s modrým rámom a pripomína ochranný štít. Slovný prvok „nexler“ je napísaný malým hrubým modrým písmom.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené označenie a staršia ochranná známka obsahujú rovnaký slovný prvok „nexler“. Porovnané označenia sa líšia obrazovým prvkom, ktorý je súčasťou staršej ochrannej známky, ďalej farebným vyhotovením a hrúbkou písma jej slovného prvku. Obrazový prvok staršej ochrannej známky je podstatne menší v porovnaní s vyobrazením slovného prvku.

V prípade slovnej ochrannej známky sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je zverejnené označenie vyjadrené veľkými alebo malými písmenami.

Keďže spotrebiteľia budú zreteľne vnímať vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke slovný prvok „nexler“, porovnané označenia sú vizuálne podobné.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. V prípade zverejneného označenia ako „nexler“ a v prípade staršej ochrannej známky ako „nexler“. Zvukový vnem vyvolaný zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je teda zhodný.

Zo **sémantického hľadiska** je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené slovnými prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade porovnaných kolíznych označení tvorených slovnými prvkami „nexler“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické porovnanie označení nie je možné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako

príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 19 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti stavebníctva, a rovnako aj odborná verejnosť. V danom prípade ide o produkty pre stavebný priemysel a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných predajní a predajní so stavebným materiálom. Kolízne tovary si pri ich výbere vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho hľadiska boli posúdené ako podobné a z fonetického hľadiska ako zhodné z dôvodu obsiahnutého zhodného slovného prvku. Ďalej vzhľadom na skutočnosť, že ide o fantazijný slovný prvok posúdenie sémantického hľadiska nemá vplyv na hodnotenie pravdepodobnosti zámény. Staršia ochranná známka navyše obsahuje drobný obrazový prvok pripomínajúci štít a písmená jej slovného prvku sú farebné, avšak uvedené nemá vplyv na odlišenie staršej ochrannej známky od zverejneného označenia. Staršia ochranná známka je zložená z prvku obrazového a slovného, pričom v prípade tohto druhu označení spotrebiteľia prednostne vnímajú prvok slovný, pretože jeho prostredníctvom sa o takto označených tovaroch pri ich výbere a kúpe zmieňujú. Zároveň, spotrebiteľia neanalyzujú označenia a nemajú možnosť ich porovnať vedľa seba a musia sa spoľahnúť na nedokonalý obraz vo svojom vedomí. Celkový dojem, ktorý porovnávané označenia vytvárajú v mysli spotrebiteľa, je z dôvodu ich rovnakého slovného prvku veľmi podobný, a spôsobuje, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako zhodné, vzniká mylná predstava o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, a to aj na základe ich vzájomnej asociácie.

Námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhody alebo podobnosti tovarov aj označení, ktorá vedie k vzniku pravdepodobnosti zámény bola v tomto prípade naplnená pre všetky tovary prihlásené v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a tak je možné konštatovať, že podmienky uplatneného námietkového ustanovenia boli naplnené.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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

Doručit:

Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT
Piaristická 255/9
911 01 Trenčín 1

PARAPETROL a.s.
Štefánikova 15
949 01 Nitra 1