



*Banská Bystrica 22. 4. 2020*

*POZ 2369-2018/N-28-2020*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Teutoburger Ölmühle GmbH, Gutenbergstraße 16a, D-49479 Ibbenbüren, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „PUREA“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 6. 11. 2018 prihlasovateľom PUREA s. r. o., Brestová 1, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou JUDr. Ivan Drdoš, s. r. o., Párovská 26, 949 01 Nitra 1 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2369-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1. 3. 2019, 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 čiastočne vyhovie a prihláška ochrannej známky „PUREA“, číslo spisu POZ 2369-2018, sa zamietá pre všetky tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „PUREA“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 2369-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“) boli 31. 5. 2019 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 3, 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „Purea“ č. 017506321 prihlásenej 22. 11. 2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Zároveň skonštatoval, že jeho ochranná známka EÚ je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní sporných označení namietateľ skonštatoval, že porovnávané slovné označenia, pozostávajúce z rovnakého slovného prvku, sú zhodné.

Namietateľ pri porovnaní kolíznych tovarov skonštatoval, že tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 29 sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede a ostatné prihlásené tovary pre zverejnené označenie v triedach 3, 5 a 30 sú podobné zapísaným tovarom v triede 29.

Na základe uvedených skutočností namietateľ skonštatoval, že jeho staršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, čo by v dôsledku zhodnosti sporných označení, zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a pri nižšej miere pozornosti spotrebiteľskej verejnosti viedlo k pravdepodobnosti zámeny a asociácie medzi spornými označeniami.

V dôsledku konštatovaného nebezpečenstva zámeny tovarov označovaných identickým označením namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia „PUREA“ č. spisu POZ 2369-2018 zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 10. 6. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ svoje stanovisko v lehote stanovenej úradom neoznámil.

### **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.

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

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „PUREA“, číslo spisu POZ 2369-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6. 11. 2018 prihlasovateľom PUREA s. r. o., Brestová 1, 949 01 Nitra 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1. 3. 2019 pre tovary v triedach 3, 5, 29 a 30 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Teutoburger Ölmühle GmbH, Gutenbergstraße 16a, D-49479 Ibbenbüren, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „Purea“ č. 017506321 s právom prednosti od 22. 11. 2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 29 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 3** – „šampóny; oleje na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické prípravky“,

**v triede 5** – „výživové doplnky“,

**v triede 29** – „potravinárske oleje“,

**v triede 30** – „čaj“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 29** – „canola oil; rape oil for food; sunflower oil for food; oils for food; edible oils for use in cooking foodstuffs“ [kanolový olej; potravinársky repkový olej; potravinársky slnečnicový olej; potravinárske oleje; jedlé oleje používané pri varení jedál].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámieny, 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.

Zverejnené označenie je v triede 29 prihlásené pre tovary „*potravinárske oleje*“, ktoré sú zhodné s tovarmi „*potravinárske oleje*“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku.

Čo sa týka prihlásených tovarov v triede 3 „*šampóny; oleje na kozmetické použitie; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické prípravky*“, tieto je nutné, v porovnaní s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 29 „*potravinárske oleje*“ výlučne určené na konzumáciu, považovať za tovary iného charakteru a určenia, ktoré majú odlišné distribučné kanály a aj iných producentov a odlišný je aj spôsob ich použitia. Predmetné tovary nie sú vzájomne doplnkové, nekonkurujú si a sú teda nepodobné.

Z rovnakého dôvodu možno za nepodobné považovať aj tovary prihlásené v triede 5 „*výživové doplnky*“, ktoré síce môžu byť určené aj na priamu konzumáciu ako potravinový doplnok, avšak ich charakter a účel je odlišný a rovnako majú aj odlišných výrobcov a distribučné kanály ako tovary „*potravinárske oleje*“ zapísané pre staršiu ochrannú známku v triede 29.

Ostatné tovary prihlásené v triede 30 „*čaj*“ možno považovať rovnako za nepodobné tovarom zapísaným pre staršiu ochrannú známku v triede 29 „*potravinárske oleje*“. Posudzované tovary majú odlišný charakter a účel použitia, aj keď môžu mať zhodné distribučné kanály, majú však odlišných výrobcov a nie je ich možné považovať za doplnkové alebo konkurenčné. Hoci predmetné tovary môžu byť určené rovnakým spotrebiteľom, toto nie je dostatočné na konštatovanie ich podobnosti.

K tvrdeniam namietateľa o podobnosti tovarov prihlásených v triedach 3, 5 a 30 s tovarmi „*kanolový olej*“ zapísanými v triede 29 pre staršiu ochrannú známku je nutné uviesť, že uvedené tovary nemožno považovať za podobné len na základe takých skutočností, že minimálne percento zložky kanolového oleja môže byť súčasťou kozmetických prípravkov, prípadne výživových doplnkov alebo olejových čajových prípravkov, keďže, ako bolo uvedené, tieto tovary majú odlišný charakter a účel použitia ako oleje určené na potravinárske účely, čiže na priamu konzumáciu.

### **Porovnanie označení**

Zverejnené označenie (POZ 2369-2018)

Staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 017506321)

PUREA

Purea

Čo sa týka porovnania sporných označení ide o slovné označenia, pri ktorých je chránené slovo ako také a je teda bezvýznamné, či je napísané veľkými alebo malými písmenami abecedy. Keďže označenia pozostávajú z identického slovného prvku „Purea“, sú zhodné.

### **Celkové zhodnotenie**

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že časť tovarov prihlásených pre zverejnené označenie je zhodná s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka.

Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti s tovarmi „*potravinové oleje*“ prihlásenými v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vo vzťahu k tovarom prihláseným v triedach 3, 5 a 30, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. aj bod 2. zákona o ochranných známkach,

možno konštatovať, že napriek zhode porovnávaných označení nie je možné konštatovať pravdepodobnosť ich zámeny v spojitosti s nimi, pretože medzi týmito tovarmi zverejneného označenia a staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k ich zámene a ani k tomu, aby sa spotrebiteľská verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť.

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:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN,  
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.  
Palisády 36  
811 06 Bratislava 1

Advokátska kancelária  
JUDr. Ivan Drdoš s.r.o.  
Párovská 26  
949 01 Nitra 1