



Banská Bystrica 23. 11. 2021  
POZ 2094-2020/N-156-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Salamander Industrie-Produkte GmbH, Jakob-Sigle-Strasse 58, D-86842 Türkheim, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou PATENTSERVIS Bratislava, a. s., Hybešova 40, 831 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „GRETA“ do registra ochranných známk, prihláseného 27. 9. 2020 prihlasovateľom Marekom Valachovičom, Továrnská 786/55, 908 01 Kúty 1, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2094-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3. 11. 2020, 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 „GRETA“, číslo spisu POZ 2094-2020, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „GRETA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2094-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 21. 1. 2021 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu tovarov prihlásených v triedach 6 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom slovnjej ochrannej známky Európskej únie „Greta“ č. 18105661, s právom prednosti od 9. 8. 2019, zapísanej pre tovary v triedach 6, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní sporných označení namietateľ uviedol, že porovnávané označenia sú zhodné zo všetkých skúmaných hľadísk.

Namietateľ pri porovnaní kolíznych tovarov prihlásených pre zverejnené označenie v triedach 6 a 19 s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 6, 17 a 19 skonštatoval, že tovary prihlásené pre zverejnené označenie sú podobné, resp. súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku. V tejto súvislosti uviedol, že pri kúpe skleníkových výrobkov prihlasovateľa existuje vysoké nebezpečenstvo zámieny, resp. asociácie s okennými a dverovými profilmi dodávanými namietateľom.

Ďalej uviedol, že spoločnosť namietateľa je medzinárodná skupina firiem s tradíciou od roku 1885, pričom výrobe okenných a dverových profilov sa venuje od 70-tych rokov 20. storočia a je jedným zo svetových lídrov v oblasti výroby okenných a dverových profilov. V tejto súvislosti namietateľ skonštatoval, že prihlasovateľ by takto ťažil z dobrého mena a známosti staršej ochrannej známky.

Podľa namietateľa by zhoda medzi predajnými miestami alebo distribučnými kanálmi vo vysokej miere prispela ku skutočnosti, že spotrebitelia by sa mohli domnievať, že kolízne tovary majú rovnaký pôvod.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámény sporných označení namietateľ uviedol, že vzhľadom na už konštatovanú zhodnosť sporných označení zo všetkých skúmaných hľadísk nebude bežný spotrebiteľ schopný odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky, a preto je pravdepodobnosť ich zámény, resp. mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti, veľmi vysoká. Zároveň sú podľa namietateľa tovary prihlásené pre zverejnené označenie podobné, resp. súvisiace s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, na základe čoho pri kúpe skleníkových výrobkov prihlasovateľa existuje nebezpečenstvo zámény, resp. asociácie s okennými a dverovými profilmi dodávanými namietateľom a spotrebiteľia budú predpokladať, že tovary označené zverejneným označením pochádzajú od toho istého subjektu, t. j. od namietateľa.

V dôsledku uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby zverejnené označenie „GRETA“, č. spisu POZ 2094-2020, zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 25. 2. 2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote svoje stanovisko úradu 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) 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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény 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 ochrannej známky „GRETA“, číslo spisu POZ 2094-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 27. 9. 2020 prihlasovateľom Marekom Valachovičom, Továrnská 786/55, 908 01 Kúty 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3. 11. 2020 pre tovary v triedach 6 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Salamander Industrie-Produkte GmbH, Jakob-Sigle-Strasse 58, D-86842 Türkheim, Nemecko je majiteľom ochrannej známky Európskej únie „Greta“, č. 18105661, s právom prednosti od 9. 8. 2019, zapísanej pre tovary v triedach 6, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

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 6** – „*kovové skleníky; prenosné skleníky z kovu na domáce využitie; kovové konštrukcie prenosných skleníkov; kovové skleníkové rámy*“,

**v triede 19** – „*prenosné skleníky (nekovové); skleníkové rámy (nekovové); prefabrikované skleníky, nie z kovu; modulárne skleníky, nie z kovu; polykarbonátové skleníky*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

**v triede 6** – „*profiles for manufacturing windows and doors of metal; strap-hinges of metal; window stops of metal; catches (window -) of metal; door and window handles of metal; latches; locks*“ [profily na výrobu okien a dverí z kovu; kovové pánty; kovové zarážky okien; okenné kľučky z kovu; kovové kľučky na okná a dvere; západky; zámky],

**v triede 17** – „*plastics in extruded form for use in manufacture; insulators; sound proof materials*“ [plastové výlisky ako polotovary; izolačné materiály; zvukotesné materiály],

**v triede 19** – „*windows and doors, not of metal; building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; profiles for windows and doors, not of metal; battens for glass, not of metal; drain pipes, not of metal; shutters, not of metal; non-metal window frames; cornices not of metal and mouldings, not of metal, for cornices; jalousies, not of metal*“ [okná a dvere (nekovové); nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové profily pre okná a dvere; nekovové okenné lišty; drenážne nekovové rúry; okenice (nekovové); okenné rámy s výnimkou kovových; rímasy a krajné lišty žľabov, nekovové; žalúzie (nekovové)].

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.

Tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 6 „*kovové konštrukcie prenosných skleníkov; kovové skleníkové rámy*“ a tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*profily na výrobu okien a dverí z kovu*“ majú rovnaký účel použitia, slúžia na výrobu kovových konštrukcií, a preto môžu pochádzať od rovnakého producenta, môžu mať zhodné distribučné kanály, predajné miesta a zároveň môžu byť určené rovnakej skupine odbornej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá predmetné tovary bude vyhľadávať na účely ďalšej výroby presklených produktov (skleníky, okná, dvere, terasy, balkóny), a preto sú predmetné tovary podobné vo vyššej miere.

Ostatné tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 6 „*kovové skleníky; prenosné skleníky z kovu na domáce využitie*“ a tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*profily na výrobu okien a dverí z kovu*“ možno považovať za tovary súvisiace, keďže zapísané tovary sú doplnkovými tovarmi aj na výrobu prihlásených tovarov, ktoré predstavujú hotové výrobky, a tak môžu mať rovnakého výrobcu, distribučné kanály a aj predajné miesta, a preto je nutné ich považovať za podobné.

V triede 19 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*skleníkové rámy (nekovové)*“, ktoré môžu mať s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*nekovové stavebné materiály; nekovové profily pre okná a dvere*“ rovnakých producentov, distribučné kanály a aj predajné miesta a sú rovnako určené predovšetkým odbornej spotrebiteľskej verejnosti na ďalšie spracovanie, ako medziprodukt na výrobu ďalších výrobkov (nekovové skleníky, okná, dvere, terasy, balkóny), a preto ide o tovary podobné vo vyššej miere.

Zverejnené označenie je ďalej prihlásené v triede 19 pre tovary „*prenosné skleníky (nekovové); prefabrikované skleníky, nie z kovu; modulárne skleníky, nie z kovu; polykarbonátové skleníky*“, ktoré môžu mať rovnakých producentov ako tovary zapísané pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové profily pre okná a dvere; nekovové okenné lišty; okenné rámy s výnimkou kovových*“ a tiež môžu byť ponúkané prostredníctvom zhodných distribučných kanálov a na rovnakých predajných miestach, a tak ich možno považovať za tovary súvisiace, keďže zapísané tovary sú doplnkovými tovarmi aj na výrobu prihlásených tovarov, ktoré predstavujú hotové výrobky, a preto možno kolízne tovary považovať za podobné.

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2094-2020)

Staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 18105661)

**GRETA**

**Greta**

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. Zároveň je potrebné uviesť, že pri čisto slovných označeniach je chránené slovo ako také, a preto nie je podstatné, či je písané veľkými alebo malými písmenami.

Zverejnené označenie je slovné tvorené slovom „GRETA“ a staršia ochranná známka je tiež slovná tvorená slovom „Greta“.

Vzhľadom na to, že porovnávané označenia pozostávajú z rovnakého slovného prvku sú zo všetkých skúmaných hľadísk (vizuálne, fonetické a sémantické), zhodné.

### **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 zámieny 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 zámieny 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 bude skupinu relevantnej verejnosti tvoriť široká laická aj odborná spotrebiteľská verejnosť. Pri tovaroch, ktoré sú prihlásené v triedach 6 a 19 (ako hotové výrobky pre vybavenie záhrad a sádov) bude spotrebiteľská verejnosť, vzhľadom na to, že ide o tovary nie dennej spotreby, a ktoré sú finančne náročnejšie, venovať priemernú až vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere. Čo sa týka tovarov prihlásených pre zverejnené označenie, týkajúcich sa materiálov na výrobu ďalších produktov (skleníkov, okien, dverí, terás, balkónov), ktoré sú určené predovšetkým odbornej spotrebiteľskej verejnosti, táto im bude venovať rovnako priemernú až vyššiu mieru pozornosti pri ich výbere.

Sporné označenia boli posúdené ako zhodné zo všetkých skúmaných hľadísk na základe ich zhodného slovného prvku „GRETA/Greta“. Pri porovnaní kolíznych tovarov prihlásených pre zverejnené označenie a zapísaných pre staršiu ochrannú známku v triedach 6 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, úrad konštatoval vyššiu mieru podobnosti tovarov týkajúcich sa kovových a nekovových materiálov určených na ďalšiu výrobu produktov a podobnosť prihlásených hotových produktov so zapísanými tovarmi, ktoré s nimi súvisia a sú určené práve na ich výrobu. V dôsledku uvedených skutočností je vysoko pravdepodobné, že si spotrebiteľia podobné produkty označené zverejneným označením budú na rovnakých predajných miestach spájať práve s produktami namietateľa, a to aj pri konštatovanej priemernej až vyššej miere ich pozornosti, a preto je nutné konštatovať, že riziko pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení na trhu je vysoké.

Na základe posúdených skutočností je možné považovať kumulatívne podmienky pre úspešné uplatnenie námietok podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach za splnené, a preto 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:

PATENTSERVIS Bratislava, a. s.  
Hybešova 40  
830 00 Bratislava 3

Marek Valachovič  
Továrenská 786/55  
908 01 Kúty 1