



Banská Bystrica 21.03.2023
POZ 319-2022/N-33-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa SIMONA AG, Teichweg 13, D-55606 Kirn, Spolková republika Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Andreou Kúš Považanovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu slovného označenia „SINOMA“ do registra ochranných známk, prihláseného 14.02.2022 prihlasovateľom BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, F15, Building 2, GuoHai Plaza, No. 17, Fuxing Road, Haidian District, Peking, Čínska ľudová republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Živko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava- Petržalka (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 319-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 13.04.2022, 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 „SINOMA“, číslo spisu POZ 319-2022, sa zamieta.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „SINOMA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 319-2022 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 11.07.2022 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

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 EÚ „SIMONA“, č. 009507872, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 11, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, na základe čoho usúdil, že ide o staršiu ochrannú známku so skorším právom prednosti (ďalej staršia ochranná známka).

Podľa namietateľa je zverejnené označenie tak podobné staršej ochrannej známke, že existuje pravdepodobnosť ich zámery resp. asociácie relevantnou verejnosťou.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie „SINOMA“ a staršia ochranná známka „SIMONA“ sú slovné označenia, napísané rovnakým počtom a typom písmen, ktoré sa vzájomne od seba líšia len v písmenách „M/N“ resp. „N/M“ na tretej a piatej pozícii, avšak tento rozdiel je zanedbateľný, pričom ostatné písmená oboch označení sú zhodné, umiestnené na rovnakých pozíciách. Z fonetického hľadiska sú kolízne označenia reprodukovateľne veľmi podobne, ako „si-no-ma“ resp. „si-mo-na“, navyše písmená „m“ a „n“ patria medzi neznelé spoluhlásky, a spotrebiteľ môže ich rozdiel prepočuť. Zo sémantického hľadiska zverejnené označenie „SIMONA“ evokuje u spotrebiteľa ženské meno, rovnako ako aj staršia ochranná známka „SINOMA“. Podľa namietateľa sú tak kolízne označenia z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vo vysokej miere podobné.

Namietateľ uviedol, že prihlásené tovary v triede 19 zverejneného označenia sú zhodné a podobné s tovarmi, pre ktoré je v tej istej triede zapísaná aj staršia ochranná známka. Kolízne tovary patria do skupiny stavebných materiálov, ktoré majú rovnaký účel a okruh spotrebiteľov, taktiež rovnakého poskytovateľa, či predajné alebo distribučné miesta, a tak môže dôjsť k pravdepodobnosti ich zámeny spotrebiteľom, resp. ten sa môže domnievať, že takto označené prihlásené/zapísané tovary pochádzajú od rovnakého subjektu, prípadne že medzi nimi existuje nejaké prepojenie.

Namietateľ tak skonštatoval, že z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska sa jedná o takmer zhodné označenia, ktoré sú prihlásené resp. zapísané pre rovnaké a podobné tovary v rovnakej triede.

Podľa namietateľa zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. s dostatočnou mierou rozlíšiť porovnávané označenia, a tak by v prípade zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok došlo k zneužitiu povesti, tvorivosti a ľudského i finančného úsilia namietateľa prihlasovateľom.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „SINOMA“, POZ 319-2022 zamietol pre všetky tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 09.08.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ zverejneného označenia bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam bola prihlasovateľovi zverejneného označenia preukázateľne doručená 15.08.2022, avšak prihlasovateľ sa v stanovenej lehote k podaným námietkam nevyjadril.

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 podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. citovaného zákona, musia jednak byť splnené podmienky zhodnosti sporných označení ako aj zhodnosti porovnávaných tovarov a služieb, ktoré nie sú v tomto prípade naplnené, keďže označenia nie sú zhodné a zároveň sa namietateľ v odôvodnení námietok zaoberal výlučne len uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona. Úrad bude preto v predmetnom konaní posudzovať námietky podľa ustanovenia § 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 slovnej ochrannej známky „SINOMA“, číslo spisu POZ 319-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14.02.2022 prihlasovateľom BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, F15, Building 2, GuoHai Plaza, No. 17, Fuxing Road, Haidian District, Peking, Čínska ľudová republika a zverejnená vo Vestníku úradu 13.04.2022 pre tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ SIMONA AG, Teichweg 13, D-55606 Kirn, Spolková republika Nemecko, je majiteľom slovnnej ochrannnej známky EÚ „SIMONA“ č. 009507872 s právom prednosti od 09.11.2010, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 11, 17, 19 a 20 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 a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 19 – „*sadra; alabaster; konštrukčné materiály (nekovové); sadra (stavebný materiál); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály*“.

Staršia ochranná známka je okrem iných tovarov zapísaná aj pre tovary:

v triede 19 – „*building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; pipes, profiles, solid rods, mouldings and panels of plastic, included in class 19; foundry moulds, not of metal; pipework of plastic; floor-heating pipes of plastic, composite and multilayered pipes of plastic; water tanks of plastic; tiles of plastic; flooring tiles of plastic; profile strips of plastic for building; drainage pipes of plastic; branching pipes of plastic; penstock pipes of plastic; plastic building boards; road marking sheets and strips of synthetic material; drainpipes and drainpipe systems of plastic; plastic pipes, mouldings and shafts for floor drainage and degasification*“ (nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; asphalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky okrem kovových; rúry, profily, plné tyče, výlisky a platne z plastu, doteraz zahrnuté do triedy 19; formy na liatie, nie z kovu; potrubie z plastu; rúry podlahového kúrenia z plastu, spojovacie a viacvrstvové rúry z plastu; vodné nádrže z plastu; obkladačkové platne z plastu; platňové obklady z plastu; profilové lišty z plastu na stavebné účely; odtokové rúry z plastu; odbočkové rúry z plastu; pneumatické vedenia z plastu; plastové stavebné dosky; fólie na cestné značenie a pásy syntetického materiálu; drenážne rúry a systémy drenážnych rúr z plastu; plastové rúry, výlisky a šachty pre odvodnenie a odplynenie pôdy).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, 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 tovary „*žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály*“ zverejneného označenia možno zahrnúť pod všeobecnejšiu kategóriu „*nekovové stavebné materiály*“, pre ktorú je v rovnakej triede 19 zapísaná aj staršia ochranná známka, a preto sú porovnávané tovary zhodné.

Ostatné prihlásené tovary „*sadra; alabaster; konštrukčné materiály (nekovové); sadra (stavebný materiál)*“ zverejneného označenia sú taktiež nekovové stavebné materiály, používané pri stavbe budov, prípadne pri ich rekonštrukcii, a preto ich možno subsumovať pod všeobecnú kategóriu „*nekovové stavebné materiály*“, pre ktorú je v rovnakej triede 19 zapísaná aj staršia ochranná známka. Porovnávané tovary sú zhodné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 319-2022)

SINOMA

SIMONA

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 označenie, tvorené slovným prvkom „SINOMA“, napísaným rovnako veľkými tlačenými písmenami štandardného typu ako slovný prvok „SIMONA“ tvoriaci staršiu slovnú ochrannú známku.

Zverejnené označenie „SINOMA“ pozostáva rovnako zo šiestich písmen ako staršia ochranná známka „SIMONA“, sú tvorené rovnakými písmenami v takmer rovnakom poradí, pričom rozdiel spočíva len v zámene rovnakých, navyše veľmi podobných písmen „N, M/M, N“ na tretej a piatej pozícii, t, j, v strede označení, ktorý spotrebiteľ ani nemusí postrehnúť, keďže ten nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba. Zároveň sú kolízne označenia napísané rovnakým typom a veľkosťou písmen, a keďže medzi nimi neexistuje nič iné, čo by označenia vzájomne od seba odlišilo, je nutné konštatovať, že z **vizuálneho hľadiska** sú kolízne označenia vo vysokej miere podobné.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované tromi slabikami „si-no-ma“, rovnako ako staršia ochranná známka „si-mo-na“. Pri zvukovej reprodukcii oboch označení zaznie rovnako prvá slabika „si“ s dôrazom na spoluhlásku „s“, druhá a tretia slabika zaznejú podobne „no/mo“, „ma/na“, pričom celkový rytmus, intonácia a samotná dĺžka reprodukcie oboch označení bude rovnaká. Rozdiel v reprodukcii druhej a tretej slabiky kolíznych označení, ktorý nemusí bežný spotrebiteľ ani postrehnúť, neovplyvní výrazne podobný zvukový vnem, na základe čoho možno označiť porovnávané označenia z fonetického hľadiska za podobné vo vyššej miere.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Kým zverejnené označenie „SINOMA“ je fantazijné slovo bez konkrétneho významu, staršia ochranná známka je vnímaná vo význame ženského mena „SIMONA“, na základe čoho možno kolízne označenia zo sémantického hľadiska označiť ako nepodobné. Zároveň nemožno vylúčiť ani tú skutočnosť, že spotrebiteľ nepostrehne vzhľadom na charakter písmen „n/m“ ich pozičnú zámenu, a bude zverejnené označenie vnímať rovnako ako staršiu ochrannú známku, a to vo význame ženského mena, kedy budú zo sémantického hľadiska porovnávané označenia zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny 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 zámeny 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 označovacími tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny 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 zámery 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 spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 19 (stavebný nekovový materiál) prevažne odborná verejnosť (stavbári, murári), poprípade aj laická verejnosť tzv. kutili, ktorej stupeň pozornosti možno vyhodnotiť ako priemerný.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že na základe porovnania zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou bola medzi nimi skonštatovaná vysoká miera vizuálnej a vyššia miera fonetickej podobnosti, založenej na rovnakých písmenách, len s opačným umiestnením písmen „n/m“. Zo sémantického hľadiska boli vzhľadom na fantazijnosť slovného prvku „Sinoma“ zverejneného označenia kolízne označenia posúdené ako nepodobné, resp. ak by spotrebiteľ nepostrehol zámenu písmen „n/m“ zverejneného označenia, vnímal by ho rovnako ako staršiu ochrannú známku vo význame ženského mena „Simona“, na základe čoho by boli kolízne označenia zo sémantického hľadiska zhodné.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa, obe sú tvorené jediným slovným prvkom „SINOMA/SIMONA“ pozostávajúcím zo šiestich rovnakých písmen, ktoré sa vzájomne od seba líšia len v zámene pozícií písmen „n/m“. Vzhľadom na charakter písmen „n/m“ nie je vylúčené, že spotrebiteľ tento rozdiel v označeniach nepostrehne, navyše ten nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba a spolieha sa na nedokonalý obraz ktorý si uchoval v pamäti, a ktorý je veľmi podobný. Zároveň boli porovnávané tovary označené ako zhodné, a preto pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti pri priemernom stupni pozornosti je vysoká, a tak nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ by mohol byť pri stretnutí sa na trhu s takto označenými zhodnými tovarmi uvedený do omylu o ich pôvode. .

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že pre všetky prihlásené tovary v triede 19 zverejneného označenia sú naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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

Doručiť:

JUDr. Andrea Kúš Považanová, advokátka, Tobručká 6, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika
Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika