



Banská Bystrica 17. apríla 2014
POZ 1543-2002/OZ 203200 II/71-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. júna 2013 navrhovateľom REMPO UNIVERS, s. r. o., Košice, Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Štefanom Cicholesom, SIGNUM, Patentová a známková kancelária, Hraničná 20, 040 17 Košice (ďalej len „navrhovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1543-2002/OZ 203200-I/62-2013 zo 7. mája 2013 vo veci návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 203200 „rempo“, majiteľa REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „majiteľ“), za neplatnú, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sa rozklad zamieta a rozhodnutie zn. POZ 1543-2002/OZ 203200-I/62-2013 zo 7. mája 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1543-2002/OZ 203200-I/62-2013 zo 7. mája 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bol podľa § 37 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) návrh na vyhlásenie kombinovanej ochrannej známky č. 203200 „rempo“ (ďalej len „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú zamietnutý. Navrhovateľ podaný návrh uplatnil v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a jeho podanie odôvodnil tým, že v registroch ochranných známk boli skôr zapísané zhodné ochranné známky č. 179818 „REMPO“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“) a č. 194099 „REMPO a.s.“ (ďalej len „druhá staršia ochranná známka“ alebo prvá a druhá staršia ochranná známka ako „staršie ochranné známky“) pre iného majiteľa a pre zhodné a podobné tovary a služby.

Dôvodom takéhoto rozhodnutia bolo konštatovanie, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie podmienok pre vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

K uvedenému záveru dospel prvostupňový orgán na základe porovnania kolíznych ochranných známk (napadnutá ochranná známka vs. staršie ochranné známky), pričom skonštatoval, že v danom prípade nemožno hovoriť, že sa tieto ochranné známky líšia v nepodstatných prvkoch, pretože grafické vyhotovenie zhodného slova, farba, ako aj ďalšie slovné či grafické prvky (skratka „a. s.“, elipsa) majú pri vnímaní samostatnú vypovedaciu hodnotu. Prvostupňový orgán zastával názor, že rozdiely v porovnávaných ochranných známkach sú dostatočné a nepredstavujú nepodstatné prvky, a teda napadnutá ochranná známka

bola do registra zapísaná v súlade s podmienkami na jej zápis ustanovenými zákonom platným v čase jej zápisu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ (v súčasnom postavení podávateľ a rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad. Vo vecnom odôvodnení rozkladu uviedol, že prvostupňový orgán nesprávne vyhodnotil otázku zhodnosti uvedenú v § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

V tejto súvislosti zdôraznil, že v rozhodovacej praxi úradu by mala byť dodržaná všeobecne platná zásada správneho konania, a to, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako, inak je rozhodnutie nepredvídateľné a oslabuje stav právnej istoty. V tejto spojitosti odkázal na rozhodnutie Krajského súdu zn. 23S/71/2011 zo 7. decembra 2011, ktoré predložil spolu s podaným rozkladom.

Podľa navrhovateľa posúdenie zhodnosti a zameniteľnosti posudzovaných ochranných známk a podobnosti tovarov a služieb vykonané prvostupňovým orgánom nebolo konzistentné s inými porovnateľnými hodnoteniami. S ohľadom na uvedené navrhol preskúmať, či skutkové okolnosti, z ktorých prvostupňový orgán vychádzal, boli zistené správnym procesným postupom, či právny následok založený napadnutým rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom, či je predmetné rozhodnutie logické a úplné z hľadiska hodnotenia podmienok pre zápis ochrannej známky do registra, a či neboli prekročené medze správneho uváženia najmä v zmysle podcenenia významu složky kombinovaných označení.

Ako príklad rozdielného hodnotenia uviedol navrhovateľ rozhodnutie úradu zn. POZ 1933-2005 N/305-2009/Su, kde bolo porovnávané prihlásené kombinované označenie „Rempo univers“, č. spisu POZ 1933-2005, s prvou staršou ochrannou známkou „REMPO“, s druhou staršou ochrannou známkou „REMPO a.s.“ a s napadnutou ochrannou známkou „rempo“.

Vyobrazenie kombinovaného označenia „Rempo univers“, č. spisu POZ 1933-2005:



Vyobrazenie prvej staršej ochrannej známky:



Vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Navrhovateľ poukázal na to, že kým u týchto označení bolo konštatované nebezpečenstvo ich zámény a rozdiely medzi nimi boli vyhodnotené ako nedostatočné, v posudzovanom prípade boli rozdiely medzi napadnutou ochrannou známkou „rempo“ a prvou a druhou staršou ochrannou známkou „REMPO“ a „REMPO a.s.“ posúdené ako dostatočné.

V závere navrhovateľ vyjadril presvedčenie, že uplatnené hodnotiace kritériá nezodpovedali definícii zhodnosti označení uvedenej v § 3a ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., a teda existuje zákonný dôvod na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade zrušil prvostupňové rozhodnutie, konštatoval existenciu zápisnej výluky podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a napadnutú ochrannú známku

vyhlásil za neplatnú pre tovary a služby v triedach 1, 3, 6, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ vo svojom vyjadrení o rozklade, ktoré bolo úradu doručené 11. novembra 2013, uviedol, že s prvostupňovým rozhodnutím súhlasí a považuje ho za vecne aj právne správne. Navrhovateľov argument ohľadom rovnakého rozhodovania v skutkovo zhodných a podobných prípadoch označil za neopodstatnený, pretože príklady hodnotenia, na ktoré navrhovateľ v podanom rozklade poukázal, nie sú skutkovo zhodné ani podobné stavy. V nadväznosti na uvedené zdôraznil, že ak sú dve ochranné známky podobné, automaticky z toho nevyplýva, že sú aj zhodné.

K argumentu navrhovateľa, že prvostupňový orgán nedocenil význam slovného prvku a precenil grafické spracovanie, majiteľ uviedol, že samotné grafické spracovanie nie je možné ignorovať a nemožno ho považovať za nepodstatný prvok v predmetných ochranných známkach. V tejto súvislosti poznamenal, že ak nejaký prvok dokáže rozlíšiť dve označenia, resp. ochranné známky ako dva odlišné varianty, nejde o zhodné označenia, ktoré by sa líšili v nepodstatných prvkoch.

Ďalej majiteľ poukázal na to, že pre úspešné uplatnenie prekážky zápisu označenia ako ochrannej známky v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. sa ako kumulatívna podmienka (okrem zhodnosti označení) vyžaduje, aby porovnávané označenia alebo ochranné známky boli prihlasované, resp. zapísané pre zhodné tovary alebo služby. Ak však navrhovateľ vo svojom podaní tvrdil, že kolízne ochranné známky sa spájajú so zhodným a/alebo druhovo a charakterom veľmi podobným zoznamom tovarov a služieb, už z jeho vlastného tvrdenia vyplýva, že nemôže ísť o zhodné ochranné známky v zmysle citovaného ustanovenia.

Na základe všetkých uvedených skutočností majiteľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade podaný rozklad zamietol a napadnuté prvostupňové rozhodnutie potvrdil v celom rozsahu.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody.

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie vo veciach ochrannej známky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. za ochrannú známku nemožno uznať označenie zhodné s ochrannou známkou so skorším právom prednosti, ktorá je zapísaná pre iného majiteľa pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Podľa § 3a ods. 1 zákona č. 55/1997 o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. za zhodné sa považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch, ktoré nemenia celkový charakter označenia alebo ochrannej známky.

Napadnutá kombinovaná ochranná známka č. 203200 „rempo“ majiteľa REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, s právom prednosti od 23. mája 2002, bola zapísaná do registra ochranných známok 3. júla 2003 pre tovary a služby v triedach 1, 3, 6, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 39, 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie napadnutej ochrannej známky:



Staršia kombinovaná ochranná známka č. 179818 „REMPO“ majiteľa REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, s právom prednosti od 30. apríla 1996, bola zapísaná do registra ochranných známok 12. februára 1998 pre tovary v triedach 1, 2, 3, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V čase registrácie predmetnej ochrannej známky bola jej majiteľom spoločnosť Rempo, a. s., Poštová 14, 042 90 Košice.

Vyobrazenie prvej staršej ochrannej známky:



Staršia kombinovaná ochranná známka č. 194099 „REMPO a.s.“ majiteľa REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, s právom prednosti od 11. augusta 1997, bola zapísaná do registra ochranných známok 22. januára 2001 pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39, 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V čase registrácie predmetnej ochrannej známky bola jej majiteľom spoločnosť Rempo, a. s., Poštová 14, 042 90 Košice.

Vyobrazenie druhej staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že navrhovateľ spochybnil napadnuté prvostupňové rozhodnutie v otázke posúdenia opodstatnenosti uplatnenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú podaného v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., konkrétne napadol posúdenie zhodnosti, resp. nezhodnosti napadnutej ochrannej známky s prvou a druhou staršou ochrannou známkou.

Na začiatok orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k poukazu navrhovateľa na podľa neho rozdielne prípady posúdenia označení úradom (porovnanie napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami vs. porovnanie prihláseného označenia „Rempo univers“, č. spisu POZ 1933-2005, s prvou staršou ochrannou známkou, druhou staršou ochrannou známkou a napadnutou ochrannou známkou). Hoci je možné súhlasiť s tvrdením, že v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch musí správny orgán rozhodovať rovnako, inak je rozhodnutie nepredvídateľné a oslabuje stav právnej istoty, orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že navrhovateľom prezentované prípady posúdenia porovnávaných označení sú založené na úplne rozdielnych dôvodoch, o ktoré sa dané posúdenia opierali.

V preskúvanom prípade prvostupňový orgán posudzoval dôvody na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú založenú na návrhu v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. Z uvedeného je zrejme, že predmetnom posúdení v tomto prípade bola skutočnosť, či porovnávané ochranné známky sú zhodné, resp. líšia sa od seba v nepodstatných prvkoch nemeniacich ich celkový charakter a zároveň sú zapísané pre rovnaký zoznam tovarov a služieb. Naopak v prípade, na ktorý poukázal navrhovateľ (rozhodnutie úradu zn. POZ 1933-2005 N/305-2009/Su), boli predmetom posúdenia označenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, t. j. v danom prípade sa posudzovala zameniteľnosť označenia s nezapísanou všeobecne známou známkou, pričom bolo konštatované, že zverejnené označenie je zameniteľné s namiatanými ochrannými známkami. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prípady, kde na jednej strane je posudzovaná zhodnosť označení, resp. ochranných známk a na strane druhej ich zameniteľnosť, nie je možné považovať za skutkovo zhodné alebo podobné, a teda nemožno očakávať rovnaký výsledok v ich posúdení.

Pokiaľ ide o ustanovenie § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., v zmysle ktorého sú posudzované ochranné známky v preskúvanom prípade, toto vyžaduje, aby porovnávané označenia, resp. ochranné známky boli zhodné a boli nárokované, resp. zapísané pre rovnaké tovary a služby. Samotnú zhodnosť označení, resp. ochranných známk upravuje ustanovenie § 3a ods. 1 zákona č. 55/1997 o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z., podľa ktorého sa za zhodné považujú označenia alebo ochranné známky, ktoré sú totožné alebo sa líšia len v nepodstatných prvkoch, ktoré nemajú celkový charakter označenia alebo ochrannej známky. Na základe uvedeného je zrejme, že označenie alebo ochranná známka je zhodné so staršou ochrannou známkou, ak obsahuje všetky prvky staršej ochrannej známky, a to bez zmien alebo pridania ďalších prvkov, alebo keď posudzované označenie alebo ochranná známka ako celok obsahuje oproti staršej ochrannej známke rozdiely tak nepatrné, že tieto môžu ujsť pozornosti priemerného spotrebiteľa, teda nemajú celkový dojem označenia, resp. ochrannej známky. Pri posudzovaní zhodnosti tovarov alebo služieb sa za zhodné považujú tovary a služby, ak tovary a služby chránené staršou ochrannou známkou zahŕňajú tovary a služby chránené mladším označením, resp. ochrannou známkou.

Napadnutá ochranná známka „rempo“ je tvorená malým tlačeným písmom zelenej farby, pričom kontúry jednotlivých písmen sú v širšom prevedení. Prvá staršia ochranná známka „REMPO“ je tvorená veľkým tlačeným písmom, kde jednotlivé písmená sú v špecifickej grafickej úprave. Slovo „REMPO“ je ohraničené elipsou a vedľa elipsy na pravej strane je skratka právnej formy „a. s.“. Celé toto označenie je v modrobielom prevedení. Druhá staršia ochranná známka „REMPO a. s.“ je rovnaká ako prvá staršia ochranná známka, len v čiernobielym prevedení. Z uvedeného popisu, ako aj z vyššie zobrazených porovnávaných ochranných známk je zrejme, že v danom prípade nie je možné hovoriť o zhode napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, nakoľko tieto obsahujú viac rozdielných prvkov (farebné prevedenie, elipsovité útvary, odlišná grafika písma, skratka právnej formy „a. s.“), ktoré v žiadnom prípade nie sú nepodstatné a pri celkovom dojme zanedbateľné.

Z uvedeného je zrejme, že jedna z podmienok (zhoda porovnávaných ochranných známk) potrebných pre úspešné uplatnenie návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na ustanovenie § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. v tomto prípade nie je naplnená. Berúc do úvahy uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že prvostupňový orgán rozhodol správne, keď návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky „rempo“ za neplatnú zamietol, nakoľko vychádzal zo spoľahlivo zisteného stavu veci, pričom nezapríčinil vznik neodôvodnených rozdielov v skutkovo podobných prípadoch. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že skutkové okolnosti, z ktorých prvostupňový orgán vychádzal, boli zistené správnym procesným postupom, právny následok založený napadnutým rozhodnutím nie je v rozpore so zákonom, prvostupňové rozhodnutie je logické a úplné z hľadiska hodnotenia podmienok pre zápis napadnutej ochrannej známky do registra a neboli prekročené medze správneho uváženia, a to ani v zmysle podcenenia významu slovnej zložky kombinovaných označení, resp. ochranných známk.

V konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné napadnuté prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že napadnuté prvostupňové rozhodnutie bolo výsledkom vecne správneho posúdenia a bolo vydané v súlade s právnou úpravou platnou v čase jeho vydania. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Doručiť:

I.
Štefan Cicholes
SIGNUM Patentová a známková kancelária
Hraničná 20
040 17 Košice

II.
Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji