



Banská Bystrica 9. februára 2015
POZ 1912-2012 II/1-2015

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 27. marca 2014 prihlasovateľom SUNRAIN, s. r. o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1912-2012/N-18-2014/Ris zo 17. februára 2014 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „SUNRAIN“, č. spisu POZ 1912-2012, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Leiner GmbH, Augsburger Str. 5, D-86497 Horgau, Nemecko, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Annou Žákovou, ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre nárokované tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1912-2012/N-18-2014/Ris zo 17. februára 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 1912-2012/N-18-2014/Ris zo 17. februára 2014 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „SUNRAIN“, č. spisu POZ 1912-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška bola zamietnutá pre všetky tovary, pre ktoré bola námietka uplatnená, t. j. pre prihlásené tovary „*nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 4462511 „SUNRAIN“ (ďalej len „staršia ochranná známka“), pričom vyjadril názor, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že v danom prípade vyššia vizuálna podobnosť porovnávaných označení a ich fonetická a sémantická zhodnosť spôsobená rovnakým slovným prvkom „SUNRAIN“ v spojitosti s podobnosťou kolíznych tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb vedie k záveru, že aj pri strednom a vyššom stupni pozornosti príslušných spotrebiteľov medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny. Zároveň vzhľadom na skutočnosť, že podobnosť porovnávaných označení je založená na zhodnom prvku „SUNRAIN“, môže vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti dochádzať aj k pravdepodobnosti ich asociácie, teda mylnej predstave, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom požiadal o zúženie zoznamu nárokováných tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb na „*nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre*

stavebníctvo; nekovové prenosné stavby; všetko uvedené sa týka len tehál, dlažby, obkladu, tvárnic, tvaroviek, betónu a pórobetónu“. Prihlasovateľ vyjadril názor, že nakoľko namietateľ má v triede 19 zapísané „*markízové konštrukcie a clony do zimných záhrad, nie z kovu*“, uvedeným zúžením prihlásených tovarov budú tieto jednoznačne odlišné od daných tovarov namietateľa, čím bude vylúčená pravdepodobnosť zámieny porovnávaných označení zo strany príslušnej spotrebiteľskej verejnosti, ako aj pravdepodobnosť ich asociácie.

V nadväznosti na podaný rozklad úrad opätovne preskúmal zápisnú spôsobilosť predmetnej prihlášky ochrannej známky s ohľadom na požadované zúženie prihlásených tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom dospel k záveru, že daný spôsob zúženia zoznamu tovarov nie je v súlade s medzinárodným triednikom výrobkov a služieb pre účely registrácie ochrannej známky, pretože nie je dostatočne jasný a presný na určenie rozsahu ochrany, a preto nemôže byť akceptovaný bez ďalšej špecifikácie. Prihlasovateľovi bola preto navrhnutá možnosť zúženia prihlásených tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nasledovným spôsobom: „*tehly; nekovová dlažba; nekovové obkladačky; tvárnice z betónu; tvárnice z pórobetónu; tvarovky z betónu; tvarovky z pórobetónu; nekovové neohybné rúry z betónu pre stavebníctvo; nekovové neohybné rúry z pórobetónu pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby z tehál; nekovové prenosné stavby z tvárnic; nekovové prenosné stavby z tvaroviek; nekovové prenosné stavby z betónu; nekovové prenosné stavby z pórobetónu*“. Prihlasovateľ listom z 26. mája 2014 úradu oznámil, že s navrhovaným spôsobom zúženia zoznamu tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb súhlasí, a preto úrad následne zaznamenal predmetné zúženie tovarov v registri.

Listom z 3. júla 2014 bol rozklad zaslaný namietateľovi na vyjadrenie, pričom tento bol zároveň upozornený na uskutočnené zúženie prihlásených tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ sa k rozkladu v stanovenej lehote nevyjadril a ani nepožiadaval o jej predĺženie.

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 pred úradom podľa tohto zákona 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 § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra (ďalej len „námietky“) 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „SUNRAIN, č. spisu POZ 1912-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 14. decembra 2012 prihlasovateľom SUNRAIN, s. r. o., Špitálska 53, 811 01 Bratislava, a zverejnená vo vestníku úradu 3. júna 2013 pre tovary a služby v triedach 19, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe vyjadrenia prihlasovateľa z 26. mája 2014 bol

zoznam tovarov v triede 19 zúžený na „*tehly; nekovová dlažba; nekovové obkladačky; tvárnice z betónu; tvárnice z pórobetónu; tvarovky z betónu; tvarovky z pórobetónu; nekovové neohybné rúry z betónu pre stavebníctvo; nekovové neohybné rúry z pórobetónu pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby z tehál; nekovové prenosné stavby z tvárnic; nekovové prenosné stavby z tvaroviek; nekovové prenosné stavby z betónu; nekovové prenosné stavby z pórobetónu*“.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ Leiner GmbH, Augsburg Str. 5, D-86497 Horgau, Nemecko, je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 4462511 „SUNRAIN“ s právom prednosti od 28. februára 2005, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 22 a pre tovary „*markízová konštrukcia a clony do zimných záhrad, nie z kovu*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ zúžil zoznam kolíznych tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom vyjadril presvedčenie, že takto upravený zoznam obsahuje tovary jednoznačne odlišné od tovarov staršej ochrannej známky v rovnakej triede, čím bola vylúčená existencia pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny sú hodnotené podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť, a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb. V súvislosti s uvedeným orgán rozhodujúci o rozklade poznamenáva, že pri hodnotení existencie pravdepodobnosti zámeny je potrebné prihliadať na to, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami je možné kompenzovať vyšším stupňom podobnosti medzi kolíznymi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

V nadväznosti na skutočnosti, ktoré vyplynuli z podaného rozkladu, orgán rozhodujúci o rozklade preskúma, či prihlasovateľom vykonané zúženie kolíznych tovarov v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb bude mať za následok konštatovanie neexistencie pravdepodobnosti zámeny. Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade za rozhodujúce bude považovať závery napadnutého rozhodnutia ohľadom vyššej miery vizuálnej podobnosti a fonetickej a sémantickej zhodnosti porovnávaných označení, ktoré v podanom rozklade neboli spochybnené.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov „*tehly; nekovová dlažba; nekovové obkladačky; tvárnice z betónu; tvárnice z pórobetónu; tvarovky z betónu; tvarovky z pórobetónu; nekovové neohybné rúry z betónu pre stavebníctvo; nekovové neohybné rúry z pórobetónu pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby z tehál; nekovové prenosné stavby z tvárnic; nekovové prenosné stavby z tvaroviek; nekovové prenosné stavby z betónu; nekovové prenosné stavby z pórobetónu*“ prihláseného označenia s tovarmi „*markízová konštrukcia a clony do zimných záhrad, nie z kovu*“ staršej ochrannej známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah s ohľadom na skupinu verejnosti dotknutú týmito tovarmi.

V prípade tovarov staršej ochrannej známky „*markízová konštrukcia a clony do zimných záhrad, nie z kovu*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb ide o konštrukcie budované najmä za účelom ochrany pred slnkom alebo dažďom na terasách, balkónoch, lodžiách, v zimných záhradách, prípadne nad oknami či

vstupmi do domov, ale môže ísť aj o konštrukcie samostatne stojace. Markízy môžu byť pevné alebo pohyblivé, pričom v súčasnosti je na trhu bohatá ponuka rôznych typov takýchto zastrešení, nezriedka sú tieto konštrukcie vyrábané „na mieru“ podľa želania zákazníka s celoročným využívaním. Takéto konštrukcie svojou kvalitou a spôsobom vyhotovenia musia vyhovovať pomerne vysokým nárokom a požiadavkám nielen z hľadiska dizajnu, ale aj z hľadiska technického riešenia, keďže musia odolávať poveternostným vplyvom, akým je napríklad silný vietor či dážď. Odbornej montáži takéhoto zariadenia preto predchádza návrh technického riešenia, pričom je často nevyhnutné vyrobiť na mieru rôzne podložky, spôsob ukotvenia a podobne. Konštrukcia markízy je súčasťou objektu a väčšinou je realizovaná už v rámci výstavby domu, takže miesto jej použitia môže byť rovnaké ako v prípade iných rôznych stavebných materiálov, akými sú napríklad tehly, dlažba, obkladačky, betónové tvárnice, tvarovky, rúry alebo ucelené nekovové prenosné stavby, čiže tovary prihláseného označenia patriace do triedy 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Príslušným spotrebiteľom je staviteľ, ktorý rozhoduje o výbere stavebného materiálu, resp. o výbere návrhu konštrukcie, pričom dodávateľ realizuje jeho požiadavky, takže možno predpokladať, že distribučné kanály môžu byť v prípade kolíznych tovarov rovnaké. Spotrebiteľ teda môže byť súčasne konfrontovaný s návrhom a realizáciou konštrukcie markízy či inej tieniacej techniky a s výberom obkladu, dlažby či napríklad materiálu pre odvedenie vody, výstavbu šachty a podobne, pričom prichádzajú do úvahy aj také materiály ako betón, pórobetón a tehly. Vzhľadom na uvedené súvislosti medzi prihlásenými tovarmi v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarmi staršej ochrannej známky rovnakej tovarovej triedy orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že kolízne tovary sú podobné, aj keď len v nízkej miere.

V rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámieny orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán berie do úvahy vzhľadom na povahu dotknutých tovarov ako relevantnú tak širokú spotrebiteľskú verejnosť, ako aj odborne zdatnejšiu verejnosť, ktorá výberu týchto tovarov venuje vyšší stupeň pozornosti. Zároveň pripomína, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámieny nemožno opomenúť tzv. kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nižšia miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb môže byť kompenzovaná vyššou mierou podobnosti posudzovaných označení. V danom prípade, berúc do úvahy vyššiu mieru vizuálnej podobnosti porovnávaných označení a ich fonetickú a sémantickú zhodnosť, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že rozdiely medzi predmetnými označeniami nie sú dostatočné na to, aby relevantný spotrebiteľ aj pri vyššej pozornosti dokázal tovary takto označené, hoci menej podobné, od seba odlíšiť. V nadväznosti na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že pri vysokej podobnosti porovnávaných označení existuje v predmetnom prípade reálne nebezpečenstvo pravdepodobnosti zámieny aj pri zistenej nízkej podobnosti kolíznych tovarov.

Orgán rozhodujúci o rozklade záverom konštatuje, že podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno považovať za naplnené aj napriek zúženiu zoznamu kolíznych tovarov, o ktoré požiadal prihlasovateľ. Prihlášku ochrannej známky „SUNRAIN“, č. spisu POZ 1912-2012, je preto dôvodné v rozsahu prihlásených tovarov „*tehly; nekovová dlažba; nekovové obkladačky; tvárnice z betónu; tvárnice z pórobetónu; tvarovky z betónu; tvarovky z pórobetónu; nekovové neohybné rúry z betónu pre stavebníctvo; nekovové neohybné rúry z pórobetónu pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby z tehál; nekovové prenosné stavby z tvárnic; nekovové prenosné stavby z tvaroviek; nekovové prenosné stavby z betónu; nekovové prenosné stavby z pórobetónu*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zamietnuť.

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a zohľadnení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej 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

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

SUNRAIN, s. r. o.
Špitálska 53
811 01 Bratislava

II.

Ing. Anna Žáková
Rott, Růžička & Guttman
Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Palisády 36
811 06 Bratislava