



Banská Bystrica 15.2.2016

POZ 1479-2009/OZ 231786/I-15-2016

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o., 679 61 Skrchov 1, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Štefanom Kováčikom, Patentová a známková kancelária, Jasovská 13/15, 851 07 Bratislava 5 (ďalej „navrhovateľ“), na vyhlásenie ochrannej známky č. 231786 „PREMAL“ majiteľa SLOVLAK Košeca, a. s., Továrnska 545, 018 64 Košeca, Slovenská republika, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Magdalénou Bachratou, BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

ochranná známka č. 231786 sa vyhlasuje za neplatnú.

Kaucia sa podľa § 37 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach vracia navrhovateľovi.

Odôvodnenie:

Úradu bol 29.09.2014 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 231786 „PREMAL“ (ďalej aj „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a), d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a týkal sa celého zoznamu tovarov.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom staršej ochrannej známky CTM 005573332 „REMAL“ a tiež prihlasovateľom ochrannej známky POZ 5853-2006 „REMAL“. Z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa napadnutá ochranná známka a staršia ochranná známka, resp. prihláška vzťahujú existuje pravdepodobnosť zámieny a asociácie na strane verejnosti. Navrhovateľ uviedol, že je na území Slovenskej republiky aj používateľom nezapísaného označenia alebo iného označenia „REMAL“, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom nezapísané označenie „REMAL“ nemá iba miestny dosah a napadnutá ochranná známka je zhodná alebo podobná s týmto nezapísaným označením.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka pozostáva z jedného slovného prvku „PREMAL“, ktorý je posudzovaný voči slovnému prvku „REMAL“. Podľa navrhovateľa z vizuálneho hľadiska je zjavné, že slovný prvok „REMAL“ je celý obsiahnutý v slovnom prvku „PREMAL“. V slovnom prvku „PREMAL“ v porovnaní s označením „REMAL“ je predradené písmeno „P“, ktoré je navyše vizuálne podobné písmenu „R“. Bežný priemerný spotrebiteľ tak podľa navrhovateľa nie je schopný od seba rozlíšiť tieto podobné označenia. Z fonetického hľadiska predradené písmeno „P“ znie pri vyslovovaní tlmene, čím podľa navrhovateľa bežný priemerný spotrebiteľ nie je schopný od seba rozlíšiť tieto podobné označenia. Na základe uvedeného navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka je podobná s ochrannou známkou Spoločenstva CTM 005573332 „REMAL“ ako aj s prihlasovaným označením POZ 5853-2006 „REMAL“ aj s nezapísaným označením „REMAL“.

Ďalej sa navrhovateľ venoval rozboru zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb. Uviedol, že napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary v triede 1- *priemyselné lepidlá*, pre tovary v triede 2 - *práškové kovové pigmenty, farby, laky, moridlá na drevo, prípravky na ochranu a konzerváciu dreva, farby a nátery na ochranu proti korózii, maliarske farby* a pre tovary v triede 17 - *tesniace a izolačné tmely na drevo, kov a betón*. Staršia ochranná známka CTM 005573332 je zapísaná pre tovary v triede 2 – *náterové hmoty (farby), maliarske nátery, farby, laky, farby práškové, pigmentové pasty na rôzne použitie, nástrekové hmoty na omietky, drevo, betón a kovy s obsahom farbív* a pre služby v triede 35 – *organizačné poradenstvo pri riadení podniku, najmä v oblasti výroby a vývoja náterových hmôt (farieb), poskytovanie informácií a poradenstva v odbore náterových hmôt a tlačových farieb, obchodná administratíva, služby veľkoobchodného predaja a propagačná činnosť v oblasti farieb, zásielková služba cez internet*.

Navrhovateľ uviedol, že prihláška ochrannej známky POZ 5853-2006 je prihlásená pre tovary a služby v triedach 1, 2 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne pre tovary „*nerastné suroviny na chemickú výrobu (bez uhlia a ropy), plastické hmoty, polykondenzátory a polyadukty, plastické hmoty - syntetické živice, rozpúšťadlá na fermeže a laky*“ v triede 1, pre tovary „*náterové hmoty (farby) a pomocné náterové prípravky, farby tlačové, moridlá na kožu a drevo, farbivá, maliarske nátery, farby, laky, materiály chemické na povrchovú úpravu, živice prírodné v surovom stave, pigmenty anorganické a organické, pigmentové pasty na rôzne použitie, farby práškové a plnivá, tmely, nástrekové hmoty na omietky, drevo, betón a kovy s obsahom farbív, kovy lístkové a práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, fermeže, riedidlá na farby a laky, ochranné prípravky proti korózii a deteriorizácii dreva*“ v triede 2 a pre služby „*organizačné poradenstvo pri riadení podniku, najmä podniku, najmä v oblasti výroby a vývoja náterových hmôt, poskytovanie informácií a poradenstva v odbore predaja náterových hmôt a tlačových farieb, obchodná administratíva, služby veľkoobchodného predaja týkajúce sa najmä predaja farieb, lepidiel, drogériového tovaru a náterových hmôt, propagačná činnosť, zásielková služba cez internet*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Nezapísané označenie „REMAL“ označuje *nerastné suroviny na chemickú výrobu (bez uhlia a ropy), plastické hmoty, polykondenzátory a polyadukty, plastické hmoty – syntetické živice, rozpúšťadlá na fermeže a laky, náterové hmoty (farby) a pomocné náterové prípravky, farby tlačové, moridlá na kožu a drevo, farbivá, maliarske nátery, farby, laky, materiály chemické na povrchovú úpravu, živice prírodné v surovom stave, pigmenty anorganické a organické, pigmentové pasty na rôzne použitie, farby práškové a plnivá, tmely, nástrekové hmoty na omietky, drevo, betón a kovy s obsahom farbív, kovy lístkové a práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, fermeže, riedidlá na farby a laky, ochranné prípravky proti korózii a deteriorizácii dreva a taktiež označuje služby ako sú organizačné poradenstvo pri riadení podniku, najmä v oblasti výroby a vývoja náterových hmôt, poskytovanie informácií a poradenstva v odbore predaja náterových hmôt a tlačových farieb, obchodná administratíva, služby veľkoobchodného predaja týkajúceho sa najmä predaja farieb, lepidiel, drogériového tovaru a náterových hmôt, propagačná činnosť, zásielková služba cez internet*.

Podľa navrhovateľa vyplýva jasná zhoda prevažnej väčšiny tovarov v triede 2. Niektoré tovary sú silne podobné ako napr. prípravky na ochranu a konzerváciu dreva v porovnaní s nástrekovými hmotami na drevo. Tovary v triede 1 sú silne podobné, pretože priemyselné lepidlá a syntetické živice sú ekvivalentné pojmy a aj syntetické živice sú lepidlami. Tovary v triede 17 sú silne podobné, pretože „tesniace a izolačné tmely na drevo, kov a betón“ úzko súvisia so službou veľkoobchodného predaja týkajúceho sa najmä predaja farieb, lepidiel a náterových hmôt. Navrhovateľ uviedol, že tovary napadnutej ochrannej známky sú zhodné a podobné s tovarmi a službami ochrannej známky Spoločenstva č. 005573332 „REMAL“, s tovarmi a službami prihlášky ochrannej známky POZ 5853-2006 a s tovarmi a službami, ktoré poskytuje pod nezapísaným označením „REMAL“.

Navrhovateľ sa ďalej venoval rozboru obchodného styku v nadväznosti na časový horizont. Uviedol, že je používateľom nezapísaného označenia „REMAL“ na území Slovenska už pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky t. j. pred 16.10.2009. Používanie nezapísaného označenia „REMAL“ v obchodnom styku sa uskutočňovalo distribúciou tovarov z Českej republiky na Slovensko odberateľom, ktorí následne dovážané tovary predávali v obchodných sieťach. Dôkazom toho sú podľa navrhovateľa predložené faktúry z obdobia 01.08.1997 - 14.12.2004, z ktorých je zjavné sedemročné používanie nezapísaného označenia „REMAL“ navrhovateľom a tiež spoločnosťou TELURIA spol. s r. o., Skrčov 1, na území Slovenska v obchodnom styku. Z predložených dôkazných materiálov je zjavné celoplošné používanie nezapísaného označenia „REMAL“ na území Slovenska, a teda toto označenie nemá iba miestny dosah.

Navrhovateľ ešte doplnil, že tovary s označením „REMAL“ sa na území Slovenska používali ešte skôr a to jeho predchodcom, kde právne nástupníctvo je preukázateľné v obchodných registroch dostupných aj na internete.

Navrhovateľ ešte uviedol, že všeobecnú známosť nezapísanej všeobecne známej známky „REMAL“ pre rovnaké a podobné tovary a služby ako v prípade napadnutej ochrannej známky preukazuje jej dlhodobé používanie na Slovensku (príloha č. 6 a 8) už pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Príloha č. 9 preukazuje, že už v roku 1968 bola právnym predchodcom navrhovateľa zahájená výroba maliarskej beloby „REMAL“. Tento fakt potvrdzujú aj regionálne noviny z 09.08.1991 (príloha 10), kde sa uvádza, že farba „REMAL“ patrí medzi klasické práškové farby vyrábané právnym predchodcom. Navrhovateľ teda uvedené zhrnul do konštatovania, že nezapísané označenie „REMAL“ sa dlhodobým používaním už od roku 1968 na území Slovenska a v Čechách stalo nezapísanou všeobecne známou známkou.

V závere navrhovateľ navrhol vyhlásiť napadnutú ochrannú známku v plnom rozsahu za neplatnú.

Listom úradu zo 17.10.2014 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení z 25.06.2015 k porovnaniu označení „PREMAL“ a „REMAL“ uviedol, že z vizuálneho hľadiska označenie „PREMAL“ má 6 písmen a označenie „REMAL“ má 5 písmen. Podľa majiteľa pri takýchto krátkych označeniach tento rozdiel postačuje na ich odlišenie z vizuálneho hľadiska. Poukázal na skutočnosť, že navrhovateľ pri porovnávaní označení vôbec nebral do úvahy fonetické a sémantické hľadisko. Podľa majiteľa fonetika prvej slabiky označení „pre“ a „re“ je značne rozdielna, a preto považuje označenie „PREMAL“ a označenie „REMAL“ za dostatočne odlišné. Zo sémantického aspektu označenie „REMAL“ je významovo fantazijné, pretože prvá časť „RE“ sa zvyčajne používa ako prvé slovo v záhlaví oficiálneho dokumentu vo význame „vec“ alebo „vo veci“ a spolu so slabikou „MAL“ nedáva ani neasociuje žiadny význam. Zo sémantického hľadiska sú preto podľa majiteľa označenia rozdielne.

Pri porovnaní tovarov a služieb, ku ktorým sa porovnávané ochranné známky vzťahujú, možno podľa majiteľa konštatovať, že len tovary v triede 2 sa dajú považovať za zhodné alebo podobné, ostatné tovary alebo služby sú rozdielne.

Pokiaľ ide o prihlášku ochrannej známky POZ 5853-2006 „REMAL“, túto podľa majiteľa nemožno použiť ako námietku podaného návrhu, pretože nejde o zapísanú ochrannú známku.

Z výpisu, ktorý predložil navrhovateľ (príloha č. 7 - výpis z Obchodného registra ČR BARVY A LAKY s. p.) podľa majiteľa vôbec nevyplýva, že príslušný majetok BARVY A LAKY s. p. prešiel na navrhovateľa. Preto možno považovať nezapísané označenie „REMAL“ za príznačné pre navrhovateľa nanajvýš od augusta 1997.

Zároveň majiteľ uviedol, že aj on bol používateľom nezapísaného označenia „PREMAL“ pred dňom jej prihlásenia a to už od roku 1995. Navrhovateľ nezapísané označenie „PREMAL“ používal na území Slovenska jeho právnymi predchodcami, čo majiteľ aj dokladoval. Právne nástupníctvo majiteľ preukazoval výpisom z obchodného registra spoločnosti SLOVLAK, štátny podnik. Z uvedeného výpisu vyplýva, že všetok majetok zrušeného štátneho podniku prešiel predajom na spoločnosť SLOVLAK Fala a. s., ktorá podľa výpisu z obchodného registra zmenila obchodné meno na SLOVLAK, a. s. Následne majetok spoločnosti SLOVLAK, a. s. prešiel na základe Zmluvy o predaji majetku č. 0019/11-99 na spoločnosť SlovZink, a. s., a to v rozsahu špecifikovanom znaleckým posudkom č. 05/1999, vypracovaného spoločnosťou EPA, s. r. o., kde sa vyslovene uvádza aj ochranná známka 182727 „PREMAL“, ktorá neskôr zanikla. Neskoršie rozhodnutím spoločnosti SlovZink, a. s. o presune výroby náterových látok, ako jediného akcionára spoločnosti SLOVLAK Košeca a. s. prešla do výroby dcérskej spoločnosti SLOVLAK Košeca a. s. aj farba s označením „PREMAL“, na ktorú bola spoločnosťou SLOVLAK Košeca a. s. 16.10.2009 podaná prihláška napadnutej ochrannej známky, ktorá bola zapísaná do registra.

Z uvedeného odôvodnenia a priložených dôkazov podľa majiteľa vyplýva, že označenie „PREMAL“ sa dlhodobým používaním, a to už od roku 1995 (používalo sa ako nezapísané označenie aj ako ochranná známka), teda 2 roky pred začatím požívania označenia „REMAL“ navrhovateľom stalo príznačným pre

majiteľa napadnutej ochrannej známky. Preto priemerný spotrebiteľ v súčasnosti, a to aj vďaka dlhodobému (od roku 1997, tzn. dlhšie ako 15 rokov) súbežnému používaniu označení „PREMAL“ a „REMAL“ v obchodnom styku, ktoré podľa majiteľa nemožno ignorovať, dokáže určiť pôvod tovaru a rozlíšiť predmetné označenia. Neexistuje teda riziko, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, že tovary s označením „PREMAL“ pochádzajú od navrhovateľa.

Na základe uvedených skutočností majiteľ požiadal predmetný návrh zamietnuť v celom rozsahu.

Navrhovateľovi aj majiteľovi úrad oznámil, že o predmetnom návrhu bude rozhodnuté až po ukončení konania o prihláške ochrannej známky POZ 5853-2006, pretože inak nie je možné posúdiť skutočnosti uvedené v podanom návrhu. Navrhovateľ v liste doručenom úradu 13.10.2015 požiadal úrad na základe úsudku, že v dohľadnej dobe konanie o prihláške ochrannej známky POZ 5853-2006 nebude ukončené a v záujme navrhovateľa je, aby bolo o predmetnom návrhu čo najskôr rozhodnuté, aby v návrhu nebola zohľadňovaná prihláška ochrannej známky POZ 5853-2006 „REMAL“. Navrhovateľ i naďalej zotrval na námietkach a argumentáciách plynúcich zo staršej ochrannej známky Spoločenstva CTM 005573332 „REMAL“ a z nezapísaného označenia „REMAL“.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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 § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje.

Podľa § 35 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra ochranných známk nedošlo.

Uplatnený dôvod - § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 231786 „PREMAL“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa SLOVLAK Košeca, a. s., Továrnská 545, 018 64 Košeca, s právom prednosti od 16.10.2009 bola 02.03.2012 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 1, 2 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 005573332 platnej na území Slovenskej republiky od 20.12.2006 pre tovary a služby v triedach 2 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti uvedených ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb:

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre nasledujúce tovary medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 1: „priemyselné lepidlá“,

v triede 2: „práškové kovové pigmenty, farby, laky, moridlá na drevo, prípravky na ochranu a konzerváciu dreva, farby a nátery na ochranu proti korózii, maliarske farby“,

v triede 17: „*tesniace a izolačné tmely na drevo, kov a betón*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 2: „*laky (nátery), maliarske laky, farby, laky, práškové farby, pigmentové pasty na rôzne použitie, sprejové materiály na omietky, drevo, betón a kovy obsahujúce farby*“,

v triede 35: „*organizačné konzultácie v oblasti obchodného manažmentu, hlavne vo výrobe a vývoji náterov (fariieb), poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti predaja náterov a tlačiarenských atramentov, obchodná administratíva, služby veľkoobchodu a reklama v oblasti fariieb, služby e - mailových objednávok cez internet*“.

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, 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.

Porovnaním tovarov napadnutej ochrannej známky „*farby, laky, maliarske farby*“ s tovarmi staršej ochrannej známky „*laky (nátery), maliarske laky, farby, laky, práškové farby*“ aj bez podrobného posudzovania možno konštatovať, že ide o tovary rovnaké.

Zjavnú podobnosť možno nájsť medzi tovarmi napadnutej ochrannej známky „*práškové kovové pigmenty, moridlá na drevo, farby na ochranu proti korózii*“ a tovarmi staršej ochrannej známky „*farby, práškové farby, pigmentové pasty na rôzne použitie, sprejové materiály na omietky, drevo, betón a kovy obsahujúce farby*“, pretože rovnakým účelom celej tejto skupiny tovarov je najmä farebne upraviť daný povrch (kov, drevo, betón, omietka), a preto možno hovoriť aj o rovnakých distribučných kanáloch a konečných spotrebiteľoch.

Takisto je nutné vidieť aj súvislosť medzi ostatnými tovarmi napadnutej ochrannej známky t. j. „*priemyselné lepidlá, prípravky na ochranu a konzerváciu dreva, nátery na ochranu proti korózii, tesniace a izolačné tmely na drevo, kov a betón*“ s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 2. Aj keď pri týchto tovaroch napadnutej ochrannej známky vyslovene nejde o farby a laky, používajú sa spoločne pri rôznych povrchových úpravách kovov, dreva, betónu a stavebných povrchoch. Je potrebné uviesť, že úpravou povrchu meníme jeho vlastnosti napr. odolnosť voči korózii, vlhkosti, oteruvzdornosť atď., ale aj vizuálny vzhľad. Medzi najjednoduchší spôsob úpravy patrí nanášanie fariieb a lakov, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu povrchu a zároveň zlepšia jeho esteticky vzhľad. Predtým je ale nevyhnutné povrch pripraviť resp. upraviť a to napr. odstránením hrdzi (v prípade kovov), vyrovnaním nerovnosti povrchu tmelmi, nanesením stierky, omietky (tu je potrebné použiť lepidlo alebo lepiace tmely), naniest' ochranný náter proti hubám, hmyzu a ohňu a až vo finálnej fáze povrch natrieť farbou a lakom, ktoré okrem dekoračnej funkcie môžu plniť aj ďalšie ochranné funkcie. Je preto zaužívané, že v špecializovanom obchode „*farby, laky*“ spotrebiteľ nájde pod jednou strechou farby, glazúry, tónovacie pigmenty, lepidlá, tmely (stavebné, na drevo, sklenárske...), špeciálne odhrdzovacie a odstraňovacie nátery, auto spreje atď. Keďže lepidlá, tmely, farby a laky sa používajú súčasne na úpravu povrchu, spotrebiteľ sa môže oprávnene domnievať, že ich pôvod ako aj distribučné kanály sú rovnaké. Preto aj tieto tovary (*priemyselné lepidlá, prípravky na ochranu a konzerváciu dreva, farby a nátery na ochranu proti korózii, tesniace a izolačné tmely na drevo, kov a betón*), i keď ich účelom nie je primárne farebne upraviť povrch, je nutné považovať za podobné aj keď v nižšej miere.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 231786)

Staršia ochranná známka (CTM 005573332)

PREMAL

REMAL

Pri posudzovaní podobnosti ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý ochranné známky u bežného

spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných ochranných známk písaných verzálami. Napadnutá ochranná známka pozostáva zo šiestich a staršia ochranná známka z piatich písmen, pričom celá staršia ochranná známka je obsiahnutá v napadnutej ochrannej známke. Napadnutá ochranná známka sa od staršej ochrannej známky odlišuje prvým písmenom „P“, ktoré je pridané k slovnej časti „-REMAL“, čo však nepostačuje na vyvolanie odlišného vizuálneho vnemu. Navyše písmeno „P“, ktoré je pridané na začiatok napadnutej ochrannej známky, je podobné s ďalším nasledujúcim písmenom „R“, čo má za následok, že pri zbežnom pohľade na ochrannú známku môže spotrebiteľ toto písmeno prehliadnúť, resp. nebude vnímať, že sú tam vlastne dve písmená „P“ a „R“, ale postrehne len jedno z týchto písmen. Dôležitý vizuálny vnem v ňom zanechá aj rovnaké zakončenie porovnávaných ochranných známk „MAL“. Možno teda konštatovať, že z vizuálneho hľadiska je napadnutá ochranná známka so staršou ochrannou známkou podobná vo vysokej miere.

Z fonetického hľadiska bude napadnutá ochranná známka interpretovaná v podobe „premal“, staršia ochranná známka v podobe „remal“ (pri rozdelení na slabiky ako „re-mal“ a „pre-mal“). Pri vyslovovaní prvých slabík „re“ a „pre“ je zrejma výrazná výslovnosť najmä hlásky „r“, ktorá v obidvoch slabikách dominantne rezonuje. To, že v napadnutej ochrannej známke sa pred ňou vysloví hláska „p“ nemusí byť postrehnuté a teda výslovnosť „re“ a „pre“ sa javí veľmi podobne. Ďalšia slabika „mal“ je v obidvoch ochranných známkach rovnaká. Z uvedeného dôvodu je preto možné z fonetického hľadiska konštatovať vysokú mieru podobnosti.

Zo sémantického hľadiska možno napadnutú ochrannú známku ako aj staršiu ochrannú známku považovať za umelo vytvorené. Avšak obe ochranné známky obsahujú časť slovného prvku „mal“ a sú používané vo vzťahu k farbám a náterom, tejto časti je možné priradiť význam „maľovať“, resp. možno predpokladať, že ide o časť slova odvodenej práve z tohto slovesa. O sémantickej podobnosti je teda možné hovoriť len v súvislosti s takouto asociáciou.

Celkové hodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorneho a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov [farby, laky, moridlá, maliarske farby, tmely atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ako aj drobní živnostníci a firmy, ktorí sa venujú rôznym natieračským a maliarskym prácam, či úprave materiálov (kov, drevo, betón, stavebný materiál). Predmetné tovary si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú skôr vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere než priemerný, pretože práca s nimi si vyžaduje určitú odbornosť, informovanosť aj dodržiavanie určitých bezpečnostných opatrení, pretože v prevažnej väčšine sú to chemikálie.

Výsledkom vykonaného porovnania ochranných známk bola konštatovaná vysoká miera podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou z vizuálneho a fonetického hľadiska, ktorá je podmienená takmer rovnakými slovnými prvkami „PREMAL/REMAL“. (Sémantické hľadisko v tomto prípade nezohráva dôležitú úlohu). Keďže porovnávané ochranné známky vykazujú len minimálne rozdiely týkajúce sa ich zloženia a dĺžky, budú pôsobiť podobným celkovým dojmom. Zistený rozdiel medzi porovnávanými označeniami nedokáže potlačiť ich podobnosť, keďže je dôvodný predpoklad, že spotrebiteľ má len zriedkavú možnosť porovnávať označenia priamo vedľa seba, kedy by si mohol uvedomiť ich

odlišnosti. Vyššiu mieru podobnosti porovnávaných ochranných známk do značnej miery podporuje aj zistená zhoda a značná podobnosť tovarov napadnutej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky a ich použitie na úpravu rôznych povrchov, v dôsledku čoho nemožno napadnutú ochrannú známku považovať za spôsobilú odlišiť rovnaké a podobné tovary majiteľa napadnutej ochrannej známky od tovarov majiteľa staršej ochrannej známky tak, aby bolo možné vylúčiť pravdepodobnosť ich zámeny.

Je ešte potrebné doplniť, že aj keď v prípade tovarov napadnutej ochrannej známky „*priemyselné lepidlá, prípravky na ochranu a konzerváciu dreva, nátery na ochranu proti korózii, tesniace a izolačné tmely na drevo, kov a betón*“ bola konštatovaná len nízka miera podobnosti s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 2, táto je kompenzovaná vyššou mierou podobnosti porovnávaných ochranných známk.

K argumentu majiteľa, že aj on už od roku 1995 dlhodobo používal označenie „PREMAL“ ako nezapísané označenie aj ako ochrannú známku č. 182 727 „PREMAL“ (toho času zaniknutú) a toto sa stalo pre neho príznačným a k tvrdeniu, že vďaka dlhodobému (od roku 1997, tzn. dlhšie ako 15 rokov) súbežnému používaniu označení „PREMAL“ a „REMAL“ v obchodnom styku, dokáže spotrebiteľ určiť pôvod tovarov a rozlíšiť predmetné označenia je potrebné uviesť, že pri návrhu podaného z dôvodu ustanovenia § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad posudzuje iba pravdepodobnosť zámeny napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou, pričom nemôže skúmať okolnosti týkajúce sa vytvorenia a používania skoršieho nezapísaného označenia.

Z uvedeného je teda zrejmé, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú z tohto dôvodu možno považovať za opodstatnený a to pre všetky tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 1, 2 a 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu ďalej uviedol, že je na území Slovenskej republiky aj používateľom nezapísaného označenia „REMAL“, ktoré používaním v obchodnom styku nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby pred dňom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, pričom nezapísané označenie „REMAL“ nemá iba miestny dosah a napadnutá ochranná známka je zhodná alebo podobná s nezapísaným označením.

Navrhovateľ tiež i napriek tomu, že v návrhu neodkázal na ustanovenie § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ani v tlačive si toto ustanovenie neuplatnil), v odôvodnení návrhu poukázal na skutočnosť, že nezapísané označenie „REMAL“ sa dlhodobým používaním už od roku 1968 na území Slovenska a v Čechách stalo nezapísanou všeobecne známou známkou.

Berúc do úvahy výsledok konania o vyhlásení neplatnosti napadnutej ochrannej známky v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov je posudzovanie ďalších podmienok na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. d) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bezpredmetné, pretože by nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

JUDr. Ingrid Maruniaková
generálna riaditeľka
sekcie hlavných procesov

Doručiť:

Mgr. Magdaléna Bachratá
BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE
Krasovského 13
851 01 Bratislava

Ing. Štefan Kováčik
Patentová a známková kancelária
Jasovská 13/15
851 07 Bratislava 5