



Banská Bystrica 19. mája 2016  
POZ 230-2014 II/50-2016

## ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 21. mája 2015 prihlasovateľom Nika Roster Media SE, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, Česká republika (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 230-2014 /N-34-2015/St z 13. apríla 2015 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „SUNIOL“, č. spisu POZ 230-2014, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Gold-Plus Company, s. r. o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky prihlásené tovary, 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 230-2014 /N-34-2015/St z 13. apríla 2015 sa potvrdzuje.

### Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 230-2014 /N-34-2015/St z 13. apríla 2015 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „SUNIOL“, č. spisu POZ 230-2014 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá v celom rozsahu. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach a týkali sa celého zoznamu nárokovaných tovarov v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 8564973 „SUNOL“ (ďalej „staršia ochranná známka“) so skorším právom prednosti a nadobúdateľom licencie ku kombinovanej ochrannej známke č. 226522 „SUNOL“ so skorším právom prednosti. Prvostupňový orgán uviedol, že osobou oprávnenou na podanie námietok v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach je len majiteľ ochrannej známky, a preto posúdil námietky iba z dôvodu staršej kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 8564973.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, nakoľko porovnávané označenia boli vyhodnotené ako podobné v nízkej miere z vizuálneho hľadiska, čiastočne podobné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko, vzhľadom na ich fantazijný charakter, prípadne prepojenie s pojmami „slnko“, „slnčnicový“ a „olej“, nebude prispievať k ich možnému odlíšaniu. Zároveň boli kolízne tovary porovnávaných označení posúdené ako zhodné. Prvostupňový orgán preto dospel k záveru, že pri nižšom až priemernom stupni pozornosti, ktorú relevantná spotrebiteľská verejnosť venuje výberu kolíznych tovarov, v preskúvanom prípade existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia a staršej ochrannej známky pre nárokované tovary v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže nižšia miera podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska je kompenzovaná zhodnosťou prihlásených tovarov s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom spochybnil posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

V jeho odôvodnení uviedol, že porovnávané označenia nie sú vizuálne, foneticky a významovo zameniteľné. Pokiaľ ide o vizuálne hľadisko, prihlasovateľ poukázal na farebnosť staršej ochrannej známky v porovnaní s prihláseným označením, ktoré je čiernobiele, čím je zabezpečený odlišný vizuálny vnem. Rovnako fonetický vnem považoval za dostatočne odlišný vzhľadom na odlišnosť slovných prvkov „SUNIOL“ vs. „SUNOL“ porovnávaných označení a z tejto skutočnosti prihlasovateľ vyvodil aj odlišnosť kolíznych označení zo sémantického hľadiska. Berúc do úvahy uvedené prihlasovateľ dospel k záveru, že prihlásené označenie nie je zameniteľné so staršou ochrannou známkou, a preto nemôže dôjsť k pravdepodobnosti zámeny zo strany príslušných spotrebiteľov.

Záverom prihlasovateľ uviedol, že namietateľ nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukázali, že by prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by jej spôsobilo ujmu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a predmetné námietky zamietol.

Namietateľ sa vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 14. augusta 2015 stotožnil so záverom prvostupňového rozhodnutia.

Skonštatoval, že staršia ochranná známka je zapísaná pre identický zoznam tovarov ako je nárokováný v prípade prihláseného označenia, a to pre slnečnicový olej v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, uviedol, že spotrebiteľ bude primárne vnímať ich slovné prvky písané podobným veľkým tlačeným písmom, ktoré obsahujú 5 identických písmen v rovnakom poradí, pričom ich odlišnosť spočíva len v písmene „I“ v prihlásenom označení, a preto priemerný spotrebiteľ môže pri kúpe kolíznych tovarov považovať tieto za pochádzajúce od jedného výrobcu. Čo sa týka fonetického hľadiska, namietateľ vyjadril súhlas s argumentáciou prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ prednostne vníma zhodný začiatok porovnávaných označení, a preto možno konštatovať ich čiastočnú fonetickú podobnosť. Z hľadiska sémantického porovnania namietateľ poukázal na skutočnosť, že prihlasovateľ neuviedol žiadne argumenty, ktoré by odôvodňovali sémantickú odlišnosť kolíznych označení.

Pokiaľ ide o tvrdenie prihlasovateľa, že prihlásené označenie neťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, prípadne že nemôže dôjsť k nebezpečenstvu zámeny na strane spotrebiteľov a nekalosúťažnému konaniu zo strany prihlasovateľa, tento argument označil namietateľ za irelevantný, nakoľko v preskúmanom prípade je predmetom posúdenia existencia pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení. Podľa názoru namietateľa prihlasovateľ v odôvodnení rozkladu neposudzoval zameniteľnosť, ale len identickosť kolíznych označení, pričom konštatoval, že tieto sú odlišné, avšak žiadnym spôsobom svoje tvrdenia neobjasnil a nepodložil relevantnými argumentmi, keďže len citoval jednotlivé ustanovenia zákona o ochranných známkach.

Záverom namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade rozklad smerujúci proti prvostupňovému rozhodnutiu zamietol.

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 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „SUNIOL“, č. spisu POZ 230-2014, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. februára 2014 prihlasovateľom Nika Roster Media SE, Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, Česká republika, a zverejnená vo vestníku úradu 3. júna 2014 pre tovar „*slniečnicový olej (jedlý)*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:

Namietateľ Gold-Plus Company, s. r. o., Bohrova 1, 851 01 Bratislava, je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Európskej únie č. 8564973 „SUNOL“ s právom prednosti od 22. septembra 2009, zapísanej pre tovar „*sunflower oil*“ (slniečnicový olej) v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie staršej ochrannej známky:



Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámenny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, nakoľko považoval porovnávané označenia za odlišné z vizuálneho, fonetického i sémantického hľadiska.

Pravdepodobnosť zámenny 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 zámenny sú hodnotené podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámenny 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.

Prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí uviedol, že prihlásené označenie je nárokované na zápis do registra ochranných známkov pre tovar „*slničnicový olej (jedlý)*“ v triede 29 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorý je zhodný s tovarom staršej ochrannej známky zapísaným v rovnakej triede. Vzhľadom na to, že posúdenie zhodnosti tovarov porovnávaných označení nebolo podaným rozkladom napadnuté, pričom odvolací orgán je pri rozhodovaní o rozklade viazaný jeho rozsahom, nebude sa týmto bližšie zaoberať a v tejto časti bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, prvostupňový orgán konštatoval, že porovnávané označenia sú vzhľadom na prítomnosť grafických prvkov vizuálne podobné len v nízkej miere, z fonetického hľadiska sú čiastočne podobné a zo sémantického hľadiska ich vyhodnotil buď ako fantazijné alebo podobné v nižšom stupni vďaka zhodnej časti „SUN“ vo význame „slnko, slnečnicový“ a zhodnej koncovke „OL“ vo význame „olej“.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že sú porovnávané kombinované označenia. Prihlásené označenie je znázornené v šedom prevedení, pričom pozostáva z dominantného slovného prvku „SUNIOL“ zobrazeného veľkými tlačеныmi písmenami a menej nápadného obrazového prvku pozostávajúceho z troch kvetových lupienkov v tvare slzy, ktorý je umiestnený nad písmenom „I“. Staršia ochranná známka je farebná, pozostáva z vyobrazenia žltej slnečnice na modro-žltom podklade, slnečnica je obkolesená bielymi lúčmi, pričom v jej vnútornom kruhu je vyobrazená žltá tekutina pripomínajúca olej. V popredí, v dolnej časti označenia je umiestnená červená stuha pripomínajúca tvarom etiketu a v nej je umiestnený slovný prvok „SUNOL“ písaný písmenami veľkej abecedy v bielej farbe, ktorý sa výrazným spôsobom vyníma na červenom podklade. Pod červenou stuhou sa nachádza zelený pás ukončený elipsou žltej farby, ktorý pôsobí doplňujúcim dojmom k ostatným, vyššie opísaným prvkom. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že slovný prvok staršej ochrannej známky je dostatočne dominantný na to, aby ho spotrebiteľ vnímal a uchoval si ho v pamäti. V rámci porovnania slovných prvkov kolíznych označení „SUNIOL“ vs. „SUNOL“ orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že ide o vysoko podobné slová znázornené takmer identickým tvarom písma, ktoré sa zhodujú v piatich hláskach v rovnakom poradí a líšia sa len písmenom „I“ umiestnenom v prihlásenom označení medzi časťami „SUN“ a „OL“. Hoci porovnávané slovné prvky sú vysoko podobné, vzhľadom na obrazové prvky kolíznych označení, najmä farebné prvky staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade považuje porovnávané označenia za podobné v nízkej miere z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že kolízne označenia budú vyslovované buď tak, ako sú písané, a to „suniol“ vs. „sunol“ alebo vzhľadom na jazykovú gramotnosť slovenského obyvateľstva a vysokú známosť anglického slova „sun“ vo význame „slnko“ môžu byť vyslovované anglickou výslovnosťou ako „saniol“ vs. „sanol“. V obidvoch prípadoch je zvukový dojem takmer identický, nakoľko začiatková časť i koncová časť označení je zhodná, pričom rozdiel medzi nimi spočíva len v zvukovo nevýraznom písmene „i“ prihláseného označenia nachádzajúcom sa navyše v jeho strednej časti, kde jeho výslovnosť môže skôr uniknúť pozornosti spotrebiteľa. Vzhľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru, že porovnávané označenia sú foneticky podobné vo vyššej miere na rozdiel od prvostupňového orgánu, ktorý považoval dané označenia iba za čiastočne foneticky podobné.

Čo sa týka sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že príslušný slovenský spotrebiteľ vzhľadom na jeho jazykovú gramotnosť bude vnímať zhodnú začiatkovú časť „sun“ ako anglické slovo s významom „slnko“ a zhodnú koncovú časť porovnávaných označení „ol“ vo význame „olej“, keďže cudzojazyčné podobné tvary tohto slova „oil“ (v angličtine) a „öl“ (v nemčine) sú známe aj slovenskému spotrebiteľovi. V prípade porovnávaných označení, vzhľadom na povahu tovaru, ktorý má byť takto označený (slničnicový olej), je vyššie opísané vnímanie daných slovných prvkov nanajvyš pravdepodobné. V prihlásenom označení sú navyše časti „SUN“ a „OL“ rozdelené písmenom „I“ s obrazovým prvkom lupienkov kvetu, čo prispieva k samostatnému vnímaniu týchto častí ako dvoch slovných prvkov. V staršej ochrannej známke je význam slnečnicového oleja zdôraznený vyobrazením slnečnice a rozliateho oleja. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje porovnávané označenia za významovo podobné, keďže ich slovné prvky zhodne navodzujú/evokujú súvislosť so slnečnicovým olejom. Ostatné grafické prvky predmetných označení tento sémantický obsah len podporujú.

V rámci komplexného hodnotenia pravdepodobnosti zámény orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nižšiu mieru vizuálnej podobnosti, vyššiu mieru fonetickej podobnosti, ako aj sémantickú podobnosť kolíznych označení a zároveň berie do úvahy priemerný stupeň pozornosti príslušného spotrebiteľa, keďže ide o tovar bežnej spotreby. Vzhľadom na skutočnosť, že slovné prvky kolíznych označení sú veľmi podobné, pričom prihlásené označenie neobsahuje také prvky, ktoré by ho odlišili od staršej ochrannej známky, a tovary označované porovnávanými označeniami sú zhodné, orgán rozhodujúci o rozklade dospel k záveru o existencii reálneho rizika pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou.

V súvislosti s argumentom prihlasovateľa, že namietateľ nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by preukázali, že by prihlásené označenie ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by jej spôsobilo ujmu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. V preskúvanom prípade boli námietky podané v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, kedy sa berú do úvahy prihlásené označenie a staršia ochranná známka v podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané a v tejto forme sú aj porovnávané z jednotlivých hľadísk, pričom na základe tohto porovnania sa posúdi komplexne existencia pravdepodobnosti zámény kolíznych označení. V prípade podania námietok podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach namietateľ nie je povinný predkladať žiadne dôkazy a ani preukazovať skutočnosti, ktoré sú dôležité a nevyhnutné pre aplikáciu ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, a to že by použitie prihláseného označenia ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by spôsobovalo ujmu tejto ochrannej známke. Z tohto dôvodu je potrebné považovať argumenty prihlasovateľa v tejto časti za irelevantné.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že záver prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámény prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, t. j. o naplnení podmienok na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, je správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

V nadväznosti na všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade 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.

Ing. Taras Nedilko  
Žakovce 93  
059 73 Žakovce

II.

Ing. Ivan Belička  
Švermova 21  
974 04 Banská Bystrica