



Banská Bystrica 18. júla 2016
POZ 162-2013 II/66-2016

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 18. decembra 2014 prihlasovateľom MORÁVIA-PROINVEST, s. r. o., Nad vývozom 4833, 760 05 Zlín, Česká republika (pred prevodom MORÁVIA-CHEM, s. r. o., Hrobice č. p. 145, 763 15 Slušovice, Česká republika), v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Ladislavom Beleščákom, BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária, Kukučínova 1668/13, 921 01 Piešťany (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 162-2013/N-147-2014/Ris z 13. novembra 2014 o čiastočnom vyhovení námietkam proti zápisu označenia „CINOL“, č. spisu POZ 162-2013, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Dinol GmbH, Parmonter Straße 76, 32676 Lügde, Nemecko, v konaní zastúpeným spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky nárokované tovary v triedach 1 a 3 a časť služieb nárokových v triede 35 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa rozklad zameriava a rozhodnutie zn. POZ 162-2013/N-147-2014/Ris z 13. novembra 2014 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 162-2013/N-147-2014/Ris z 13. novembra 2014 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach čiastočne vyhovené námietkam proti zápisu slovného označenia „CINOL“, č. spisu POZ 162-2013 (ďalej „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary v triedach 1 a 3 a služby „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj výrobkov uvedených v triedach 1 a 3; obchodné a pre sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja, vrátane prostredníctvom internetu, výrobkov uvedených v triedach 1 a 3*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si uplatnil námietky podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 944038 „DINOL“ platnej na území Slovenskej republiky (ďalej „staršia ochranná známka“), pričom podľa neho medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje na strane verejnosti pravdepodobnosť zámeny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, v prípade tých kolíznych tovarov a služieb, ktoré boli vyhodnotené ako zhodné alebo podobné, existuje pravdepodobnosť zámeny. K uvedenému záveru prvostupňový orgán dospel na základe zistenej vyššej miery podobnosti porovnávaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska vyplývajúcej zo štyroch zhodných písmen z piatich.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorého odôvodnení sa nestotožnil so záverom prvostupňového orgánu o naplnení podmienok potrebných na čiastočné zamietnutie napadnutej prihlášky ochrannej známky.

Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych tovarov a služieb, prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že pri ich porovnaní nezohľadnil ich povahu, účel a určenie. V súvislosti s tovarmi v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb uviedol, že tovary prihláseného označenia sú vo forme kvapalnej zmesi a aplikujú sa do nádobiek ostrekovačov automobilov, prípadne sú vo forme emulzií v rozprašovači alebo spreji a používajú sa na sklá automobilov. Na rozdiel od nich tovary staršej ochrannej známky predstavujú chemické výrobky na použitie v priemysle, ktoré sú bližšie špecifikované tak, že ide najmä o spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle. Tieto látky sú teda určené na spojovanie, lepenie alebo tmelenie rôznych dielov áut alebo lietadiel a nemožno ich aplikovať do nádobky ostrekovačov automobilov, ani nie sú vo forme sprejov určených na použitie na sklá automobilov. Uvedené tovary sa tiež líšia v tom, že sú určené odlišným spotrebiteľom. Zatiaľ čo tovary prihláseného označenia nakupuje bežný spotrebiteľ na čerpacích staniciach alebo v obchodoch s autoprislušenstvom, tovary staršej ochrannej známky sú určené pre špecializované autoopravovne a autoservisy a bežný spotrebiteľ s nimi neprichádza do kontaktu. Z uvedeného je podľa prihlasovateľa zrejmé, že medzi účelom použitia, formou aplikácie a povahou spomínaných tovarov je podstatný rozdiel, a preto si ich nemožno zameniť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že nerozumie argumentácii prvostupňového orgánu, podľa ktorej sú tovary prihláseného označenia v triede 1 obsiahnuté v širšej kategórii tovarov staršej ochrannej známky zapísaných v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prihlasovateľa zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb nie je nevyhnutne podmienená príslušnosťou k tej istej triede, nakoľko medzinárodné triedenie tovarov a služieb bolo vytvorené najmä pre administratívne účely a pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb má len pomocný charakter. Okrem toho, keďže zo zoznamu tovarov staršej ochrannej známky v triede 1 (chemické výrobky na použitie v priemysle, najmä spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle) vyplýva, že tieto sú presne špecifikované a vymedzené, tento pojem nie je možné nadradovať a tvrdiť, že ide o širšiu kategóriu tovarov zahŕňajúcu aj tovary prihláseného označenia.

Rovnako za nesprávne označil prihlasovateľ posúdenie podobnosti služieb prihláseného označenia v triede 35, ktorých časť prvostupňový orgán považoval za podobnú s tovarmi staršej ochrannej známky v triedach 1 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil s odôvodnením prvostupňového orgánu týkajúcim sa vizuálnej a fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Podľa prihlasovateľa zhoda porovnávaných označení v posledných štyroch písmenách nie je dostačujúca na to, aby ich bolo možné považovať za vizuálne podobné. Odmietol tiež argumentáciu prvostupňového orgánu, ktorý uviedol, že prvé písmená označení „C“ a „D“ sú vizuálne zameniteľné. Zdôraznil, že bežný spotrebiteľ, ktorý je dobre informovaný a všímavý, si uvedené písmená nezamení.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prihlasovateľ uviedol, že podobnosť prvých slabík kolíznych označení „CI“ vs „DI“ a zhodnosť druhých slabík „NOL“ nie je postačujúca na to, aby boli tieto označenia zameniteľné.

V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že na území Slovenskej republiky je platných 15 ochranných známk s koncovkou „-NOL“ a 5 ochranných známk s koncovkou „-INOL“, pričom podľa prístupu prvostupňového orgánu by všetky tieto mali byť považované za zameniteľné. Prihlasovateľ konštatoval, že vizuálna a fonetická zámena porovnávaných označení nie je vzhľadom k veľkému množstvu ochranných známk s koncovkou „-INOL“ alebo „-NOL“ obhájiteľná a správna.

Prihlasovateľ ďalej nesúhlasil s definovaním relevantnej verejnosti, ktorej sú určené dotknuté kolízne tovary a služby. Prvostupňovému orgánu vytýkal najmä to, že vychádzal iba z časti znenia tovarov staršej ochrannej známky v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne zobral do úvahy iba „chemické výrobky na použitie v priemysle, napr. automobilovom alebo leteckom“, avšak opomenul zohľadniť skutočnosť, že uvedené tovary sú bližšie špecifikované ako „spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle“. Prihlasovateľ však neuviedol, aká by podľa jeho názoru, s ohľadom na uvedenú špecifikáciu, mala byť relevantná verejnosť dotknutých tovarov.

Na záver prihlasovateľ zhrnul, že nesúhlasí s tvrdením prvostupňového orgánu, že kolízne označenia sú vďaka zhodným štyrom písmenám „-INOL“ vizuálne a foneticky podobné vo vyššej miere, že kolízne tovary v triede 1 sú zhodné, resp. podobné, ani s tým, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny.

Prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil dôkazy o skoršom používaní prihláseného označenia na území Slovenskej republiky, datované v období rokov 2000 až 2007 a tiež doklady z rokov 2013 a 2014 svedčiace o jeho súčasnom používaní. Uvedené podľa prihlasovateľa dokazuje, že prihlásené označenie bolo na území Slovenska používané 7 rokov pred vznikom práva prednosti staršej ochrannej známky.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil alebo zmenil tak, že podané námietky budú zamietnuté.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 21. augusta 2015 uviedol, že napadnuté rozhodnutie považuje za správne. V súvislosti s argumentom prihlasovateľa týkajúcim sa odlišnosti kolíznych tovarov v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb uviedol, že staršia ochranná známka nie je v triede 1 zapísaná pre presne špecifikované a vymedzené tovary, ako to tvrdí prihlasovateľ, ale pre všeobecnú kategóriu tovarov, ktoré sú následne vymenované len ako príklady. Upozornil na to, že slovo „najmä“ v zozname tovarov a služieb nepôsobí reštriktívne, ale vo význame „predovšetkým, hlavne“, pričom sú vymenované len najdôležitejšie výrazy, avšak celá všeobecná kategória zostáva zachovaná.

Z tohto dôvodu podľa namietateľa prvostupňový orgán správne vyhodnotil, že tovary prihláseného označenia v triede 1 spadajú do širšej kategórie (pod všeobecnejší pojem) tovarov staršej ochrannej známky v tej istej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa súvisiace s vizuálnou a fonetickou nepodobnosťou porovnávaných označení, namietateľ zdôraznil, že označenia „CINOL“ a „DINOL“ sa líšia iba prvými písmenami, avšak aj tieto sú vizuálne aj foneticky veľmi podobné. Vizuálne preto, že sú obidve okrúhle a foneticky z dôvodu, že ide zhodne o ústne, párové a predodasnové spoluhlásky. Uvedené má za následok, že kolízne označenia pôsobia veľmi podobným celkovým dojmom.

Namietateľ ďalej uviedol, že skutočnosť, že na Slovensku sú platné iné ochranné známky s koncovkou „-NOL“ je pre daný prípad irelevantná. Predmetom porovnania sú konkrétne označenia „CINOL/DINOL“ a namietateľ nemá dôvod namietat proti každému označeniu končiacemu na „-NOL“, ak je prvá časť slova dostatočne odlišná. To však nie je prípad prihláseného označenia.

Záverom namietateľ skonštatoval, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne vyhodnotil tak podobnosť označení, ako aj podobnosť tovarov a služieb. Skutočnosť, že prihlasovateľ používal prihlásené označenie skôr nie je pre účely predmetného námietkového konania rozhodujúca.

S ohľadom na uvedené namietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil a rozklad 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 v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon 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 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 o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 40 ods. 1 zákona 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 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 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška slovnej ochrannej známky „CINOL“, č. spisu POZ 162-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 30. januára 2013 prihlasovateľom MORÁVIA-PROINVEST, s. r. o., Nad vývozom 4833, 760 05 Zlín, Česká republika (pred prevodom MORÁVIA-CHEM, s. r. o., Hrobice č. p. 145, 763 15 Slušovice, Česká republika), a zverejnená vo vestníku úradu 3. mája 2013 pre tovary „*zmesi na zamedzenie mrznutia; ochranné zmesi proti mrazu-námraze; ochranné zmesi proti námraze okenných skiel; nemrznúce zmesi do ostrekovačov automobilov*“ v triede 1 a „*přípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie; čistiace prípravky na sklo*“ v triede 3 a pre služby „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj výrobkov uvedených v triedach 1 a 3; obchodné a sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja, vrátane prostredníctvom internetu, výrobkov uvedených v triedach 1 a 3; propagačná, reklamná a informačná činnosť všetkého druhu; marketing*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ Dinol GmbH, Parmonter Straße 76, 32676 Lügde, Nemecko, je majiteľom medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 944038 „DINOL“ s právom prednosti od 30. júla 2007, ktorá je platná na území Európskej únie a zapísaná pre tovary „*chemical products for use in industry, in particular bonding, insulating, sealing and adhesive substances for use in the automotive and aircraft industry*“ (chemické výrobky na použitie v priemysle, najmä spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle) v triede 1, „*paints, varnishes, lacquers, preservatives against oxidation*“ (farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky proti oxidácii) v triede 2, „*cleaning and polishing substances for the automotive industry*“ (prípravky na čistenie a leštenie pre automobilový priemysel) v triede 3 a služby „*construction and repair services in the automotive and aircraft industry*“ (výstavba a opravárenské služby v automobilovom a leteckom priemysle) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil s prvostupňovým orgánom vykonaným hodnotením podobnosti kolíznych tovarov a služieb v triedach 1 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, hodnotením podobnosti kolíznych označení z vizuálneho a fonetického hľadiska, ani s celkovým zhodnotením pravdepodobnosti zámieny.

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámieny 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, a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o podobnosť kolíznych tovarov prihláseného označenia a staršej ochrannej známky v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, prihlasovateľ vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o ich podobnosti, resp. zhodnosti. Podľa jeho názoru sa porovnávané tovary, okrem toho, že sú určené odlišným spotrebiteľom, zjavne líšia účelom použitia, formou aplikácie a povahou. Zároveň

nesúhlasil s argumentom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia sú obsiahnuté v širšej kategórii tovarov staršej ochrannej známky.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza nasledovné. Staršia ochranná známka je zapísaná v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre tovary „*chemické výrobky na použitie v priemysle, najmä spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle*“ a prihlasovateľ si nárokuje ochranu pre „*zmesi na zamedzenie mrznutia; ochranné zmesi proti mrazu-námraze; ochranné zmesi proti námraze okenných skiel; nemrznúce zmesi do ostrekovačov automobilov*“ v tej istej triede.

V prvom rade je potrebné vysvetliť rozsah ochrany, ktorý vyplýva zo špecifikácie zoznamu tovarov v triede 1 staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že spôsob, akým je naformulovaný zoznam tovarov v tejto triede (použitím slova „najmä“) znamená, že namietateľ má staršou ochrannou známkou chránené výlučne špecifické tovary, konkrétne „spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle“. Orgán rozhodujúci o rozklade s týmto názorom prihlasovateľa nesúhlasí, a to z dôvodu, že slovo „najmä“ vo význame „hlavne, predovšetkým“ neobmedzuje, nezužuje predchádzajúci všeobecný výraz iba na pojmy, ktoré sú definované za ním, ale slúži len na vymenovanie príkladov. Ako sa uvádza aj v metodike konania vo veci ochranných známk Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, pojem *najmä* (alebo *napríklad, ako napríklad, vrátane* alebo ďalšie podobné pojmy) naznačuje, že špecifické výrobky/služby sú len príkladmi položiek zahrnutých v kategórii a ochrana sa nevzťahuje len na ne. Inými slovami uvádza neúplný zoznam príkladov (o používaní pojmu *najmä* pozri odkaz v rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-224/01 z 9. apríla 2003, *Nu-tride*). Na druhej strane, pojem *konkrétne* (alebo *výhradne* alebo iný rovnocenný výraz) je výhradný a obmedzuje rozsah prihlášky len na presne uvedené výrobky.

Z uvedeného je zrejmé, že rozsah ochrany staršej ochrannej známky v prípade tovarov v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nemožno obmedzovať len na „*spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle*“, ako to požaduje prihlasovateľ, ale je potrebné vychádzať z toho, že staršia ochranná známka v uvedenej triede chráni širokú kategóriu tovarov, a to „*chemické výrobky na použitie v priemysle*“.

Pokiaľ ide o tovary prihláseného označenia v triede 1, to znamená „*zmesi na zamedzenie mrznutia; ochranné zmesi proti mrazu-námraze; ochranné zmesi proti námraze okenných skiel; nemrznúce zmesi do ostrekovačov automobilov*“, tieto možno označiť spoločne ako zmesi na ochranu proti mrazu, mrznutiu, námraze. Čo sa týka ich povahy, je zrejmé, že v prípade zmesí ide o chemické výrobky, látky, ktoré vznikli zmiešaním viacerých látok na dosiahnutie žiadaného účinku. Z uvedeného je aj bez bližších úvah a analýz zrejmé, že porovnávané tovary prihláseného označenia a staršej ochrannej známky v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb musia byť považované za zhodné, keďže, ako správne konštatoval aj prvostupňový orgán, užšie špecifikované tovary prihláseného označenia je možné zaradiť pod širší pojem staršej ochrannej známky. Keďže teda ide o zhodné tovary, sú aj ich spôsob a účel použitia či okruh spotrebiteľov zhodné.

Prihlasovateľ ďalej v odôvodnení rozkladu uviedol, že nesúhlasí so záverom o podobnosti časti služieb prihláseného označenia v triede 35 (konkrétne „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj výrobkov uvedených v triedach 1 a 3; obchodné a sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja, vrátane prostredníctvom internetu, výrobkov uvedených v triedach 1 a 3*“) s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 1 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, pričom ale neuviedol, v čom konkrétne podľa neho prvostupňový orgán pri hodnotení podobnosti týchto tovarov a služieb pochybil.

Prvostupňový orgán tieto tovary a služby považoval za podobné z dôvodu, že môžu byť relevantným spotrebiteľom vnímané ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo vzájomne prepojených subjektov, keďže relevantný spotrebiteľ sa môže domnievať, že výrobca tovarov v triedach 1 a 3 sa bude zaoberať aj ich predajom.

Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti v prvom rade uvádza, že tovary kolíznych označení v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ako vyplýva z vyššie uvedeného, boli posúdené ako zhodné. Pokiaľ ide o tovary kolíznych označení v triede 3, tieto prvostupňový orgán vyhodnotil ako podobné, pričom prihlasovateľ v podanom rozklade neuviedol žiadne argumenty, ktoré by tento záver spochybňovali.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade vychádza z konštatovania prvostupňového orgánu o podobnosti predmetných tovarov.

V súvislosti so službami prihláseného označenia v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je možné konštatovať, že ide o rozličný spôsob predaja tovarov v triedach 1 a 3 (maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu prostredníctvom internetu), pričom ide o predaj takých tovarov, ktoré sú v prípade prihlasovateľa i namietateľa zhodné alebo prinajmenšom podobné. Na základe porovnania uvedených obchodných služieb v triede 35 so samotnými tovarmi v triedach 1 a 3 dospel orgán rozhodujúci o rozklade k rovnakému záveru ako prvostupňový orgán, a to, že ide o podobné tovary a služby, keďže v obchodných kruhoch je bežnou praxou, že výrobca konkrétnych tovarov tieto i sám predáva, či už prostredníctvom veľkoobchodu, maloobchodu alebo cez internet.

S ohľadom na uvedené je potrebné argumenty prihlasovateľa, ktorými spochybňoval prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb, považovať za nedôvodné.

V ďalšej časti sa orgán rozhodujúci o rozklade bude zaoberať hodnotením podobnosti kolíznych označení.

V súvislosti s vizuálnym hľadiskom orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že predmetom porovnania sú dve slovné označenia „DINOL“ a „CINOL“. Na prvý pohľad je zrejmé, že označenia sa zhodujú v štyroch písmenách z piatich znázornených presne v tom istom poradí a na tých istých pozíciách. Jediný vizuálny rozdiel spočíva v prvom písmene. Pokiaľ ide o tvrdenie prvostupňového orgánu o podobnosti písmen „D“ a „C“, orgán rozhodujúci o rozklade sa skôr prikláňa k názoru, že tieto nie sú vizuálne podobné. Uvedená skutočnosť však nič nemení na tom, že porovnávané označenia sú rovnako dlhé a celkový dojem, ktorým pôsobia na spotrebiteľa je vysoko podobný. Orgán rozhodujúci o rozklade zároveň upozorňuje na fakt, že spotrebiteľ má na trhu len málokedy možnosť porovnania označení vedľa seba, a preto sa musí spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Rozdiel v jedinom, aj keď začiatočnom písmene mu neumožní medzi označeniami rozlíšiť a pravdepodobnosť, že si označenia môže z vizuálneho hľadiska zameniť, je preto vysoká. S ohľadom na uvedené sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné vo vyššej miere.

Pokiaľ ide o fonetické hľadisko, prihlasovateľ argumentoval tým, že podobnosť prvých slabík „DI/CI“ a zhodnosť druhých slabík porovnávaných označení „NOL“ nie je postačujúca na konštatovanie ich podobnosti. Orgán rozhodujúci o rozklade rovnako ako prvostupňový orgán poukazuje na to, že dĺžka, rytmus a intonácia výslovnosti obidvoch označení je zhodná. Objektívne je potrebné priznať, že hlásky „D“ a „C“ na začiatku označení znejú odlišne, avšak zvyšná, podstatná časť označení „-INOL“ bude vyslovená zhodne. Uvedené má za následok, že porovnávané označenia je dôvodné považovať za foneticky podobné vo vyššej miere.

Čo sa týka sémantického hľadiska, prihlasovateľ konštatovanie prvostupňového orgánu o tom, že toto hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie označení relevantným spotrebiteľom (ide o fantazijné označenia, ktoré nebudú u spotrebiteľa vyvolávať žiadny významový vnem) nespochybnil, a preto bude orgán rozhodujúci o rozklade vychádzať z tohto záveru.

Prvostupňový orgán v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny uviedol, že príslušnú skupinu relevantnej verejnosti vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb (chemické výrobky na použitie v priemysle, napr. automobilovom alebo leteckom) v predmetnom prípade tvorí jednak odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami (technici), ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Prihlasovateľ prvostupňovému orgánu vyčítal, že pri definovaní relevantnej verejnosti nezobral do úvahy špecifický charakter tovarov staršej ochrannej známky, ktoré sú bližšie charakterizované ako spájacie, izolačné, tmeliace a lepiace látky na použitie v automobilovom a leteckom priemysle. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti poukazuje na skutočnosť, že vysvetlením rozsahu ochrany staršej ochrannej známky sa už zaoberal v časti týkajúcej sa hodnotenia podobnosti kolíznych tovarov a služieb. V tejto časti vysvetlil, že tovary staršej ochrannej známky v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa vzťahujú na širšiu kategóriu tovarov, konkrétne ide o chemické výrobky na použitie v priemysle, ktoré sú ďalej doplnené len o príklady tovarov zahrnutých pod týmto širokým pojmom.

Zároveň orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti zdôrazňuje, že prvostupňový orgán vo svojom rozhodnutí zrozumiteľne uviedol, že časť kolíznych tovarov je vzhľadom na ich povahu určená odbornej verejnosti so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a časť širokej verejnosti, a preto nie je jasné, v čom konkrétne vidí prihlasovateľ nedostatok takéhoto hodnotenia, keďže ani on sám v rozklade svoje výhrady voči hodnoteniu prvostupňového orgánu nijako neodôvodnil. Vzhľadom na to, že sa orgán rozhodujúci o rozklade s hodnotením vykonaným prvostupňovým orgánom plne stotožňuje, bude vychádzať zo záveru o tom, že tovary a služby kolíznych označení sú určené pre spotrebiteľov, ktorí sú priemerne pozorní a obozretní.

Orgán rozhodujúci o rozklade v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámeny poukazuje na skutočnosť, že kolízne označenia boli posúdené ako vizuálne a foneticky vysoko podobné a tieto majú byť použité vo vzťahu k tovarom v triede 1 a 3 a službám „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj výrobkov uvedených v triedach 1 a 3; obchodné a sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja, vrátane prostredníctvom internetu, výrobkov uvedených v triedach 1 a 3*“ v triede 35, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky. S ohľadom na uvedené podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade existuje vysoká pravdepodobnosť, že priemerne pozorný spotrebiteľ by si mohol tovary a služby označené posudzovanými označeniami zameniť.

Prihlasovateľ v rozklade argumentoval okrem už spomenutého tým, že na území Slovenskej republiky je platných 15 ochranných známk s koncovkou „-NOL“ a 5 ochranných známk s koncovkou „-INOL“. Konštatoval, že vzhľadom k veľkému množstvu týchto ochranných známk nie je záver o vizuálnej a fonetickej zameniteľnosti posudzovaných označení „DINOL“ a „CINOL“ obhájitelný a správny. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že mu nie je jasné, akým spôsobom môže prihlasovateľom uvedená skutočnosť ovplyvniť posúdenie pravdepodobnosti zámeny v predmetnom prípade, kedy sa námietky týkajú výlučne označení „DINOL“ a „CINOL“. Je potrebné zdôrazniť, že úrad posudzuje pravdepodobnosť zámeny len na základe námietok podaných tretími osobami, pričom je výlučne na rozhodnutí majiteľov starších práv, voči ktorým prihláseným označeniam vznesú námietky proti zápisu do registra. Prihlasovateľ zároveň neuviedol, že by úrad v rámci námietkového konania v minulosti posudzoval podobný, resp. zhodný prípad a rozhodol opačne. S ohľadom na uvedené je potrebné uvedený argument prihlasovateľa považovať za nedôvodný.

Prihlasovateľ spolu s rozkladom predložil dôkazové materiály (55 faktúr z rokov 2003 – 2007 a 2013 – 2014), z ktorých podľa neho vyplýva, že prihlásené označenie bolo na území Slovenskej republiky používané cca o 7 rokov skôr ako je právo prednosti staršej ochrannej známky. Orgán rozhodujúci o rozklade v tejto súvislosti uvádza, že táto skutočnosť – skoršie používanie prihláseného označenia nemá na dané konanie vplyv, pretože v námietkovom konaní podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach sa posudzuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, ktorá má skoršiu prioritu, tzn. skoršie právo prednosti ako prihlásené označenie, čo je v danom prípade rozhodujúce. Skoršie používanie prihláseného označenia nie je podstatné, pretože nemôže nijako ovplyvniť skutočnosť, že staršia ochranná známka bola prihlásená na zápis do registra skôr. Z tohto dôvodu je potrebné uvedený argument, ako i dôkazové materiály predložené na jeho podporu považovať v danom konaní za irelevantné.

Z uvedeného vyplýva, že tak prvostupňový orgán, ako aj orgán rozhodujúci o rozklade nezávisle na sebe posúdili podané námietky a dospeli k rovnakému záveru, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „CINOL“, č. spisu POZ 162-2013, pre všetky nárokované tovary v triedach 1 a 3 a pre nárokované služby „*maloobchodný a veľkoobchodný predaj výrobkov uvedených v triedach 1 a 3; obchodné a pre sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja, vrátane prostredníctvom internetu, výrobkov uvedených v triedach 1 a 3*“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, čiastočne zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúmanom 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 preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Ladislavom Beleščákom
BELEŠČÁK & PARTNERI
Patentová a známková kancelária
Kukučínova 1668/13
921 01 Piešťany

II.

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava