



Banská Bystrica 19. 3. 2020

POZ 200-2017/II-12-2020

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 6. septembra 2018 namietateľom Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 200-2017/N-88-2018 z 9. augusta 2018 o zamietnutí námietok proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 200-2017, do registra ochranných známk prihlasovateľa Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica 1 (ďalej „prihlasovateľ“), na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 200-2017/N-88-2018 z 9. augusta 2018 **sa potvrdzuje**.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 200-2017/N-88-2018 z 9. augusta 2018 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) boli v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) zamietnuté námietky proti zápisu obrazového označenia „**ATN**“, č. spisu POZ 200-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), do registra ochranných známk. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých nárokovovaných služieb v triedach 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, uplatnil v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 125/2016 Z. z. Ich podanie odôvodnil tým, že je užívateľom všeobecne známej známky „STN“ (ďalej „namietaná známka“), ktorá predstavuje skratku slovného spojenia „slovenská technická norma“. V súvislosti s prihláseným označením zastal názor, že toto sa skladá z troch písmen, z ktorých sú dve zhodné s namietanou známkou, pričom font písma, farba a veľkosť písma môžu byť pre používateľa zhodné alebo podobné. Vzhľadom na to, že prihlásené označenie je podobné so známkou, ktorá sa pred dňom podania napadnutej prihlášky ochrannej známky stala všeobecne známou používaním na území Slovenskej republiky, a z dôvodu zhodnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje podľa neho na strane laickej i odbornej verejnosti pravdepodobnosť ich zámery alebo vzájomnej asociácie.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade nebola splnená jedna z podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, t. j. existencia pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a namietanou známkou. Po posúdení podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, ako aj z hľadiska celkového dojmu prvostupňový orgán uzavrel, že prihlásené označenie a namietaná známka sú podobné v minimálnej miere len z vizuálneho hľadiska, pričom nie sú podobné z fonetického a sémantického hľadiska. Prihlásené služby a tovary namietanej známky posúdil ako podobné len v nízkej miere. Za relevantnú verejnosť označil prvostupňový orgán spotrebiteľov so zvýšenou mierou pozornosti pri výbere prihlasovaných služieb, ako aj tovarov, na ktorých je používaná namietaná známka, a to z dôvodu ich vyššej odbornej náročnosti. Doplnil,

že pri porovnávaní extrémne krátkych označení, v tomto prípade trojpísmenových označení, je aj rozdiel len v jednom písmene, ktoré sa navyše nachádza na najviac vnímanom mieste, pre spotrebiteľov dostatočný na odlíšenie takýchto označení. Vzhľadom na uvedené prvostupňový orgán nepovažoval v danom prípade za potrebné skúmať naplnenie ďalšej podmienky, ktorou je preukázanie skutočnosti, že namietateľ je užívateľom označenia, ktoré nadobudlo status všeobecne známej známky, pretože len súčasné splnenie všetkých podmienok je predpokladom úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle uvedeného zákonného ustanovenia.

Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal namietateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom sa s názorom prvostupňového orgánu nestotožnil.

Namietateľ označil napadnuté rozhodnutie za nezákonné a nepreskúmateľné z dôvodu, že prvostupňový orgán mal pri rozhodovaní o námietkach zohľadniť a skúmať aj pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia s namietanou známkou, a to nielen vzhľadom na znenie § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, ale aj na skutočnosť, že namietateľ na pravdepodobnosť asociácie v podaných námietkach výslovne poukázal.

Namietateľ uviedol, že ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrologie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrologie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. V súvislosti s predloženými dôkazmi zastal názor, že tieto preukazujú všeobecnú známosť označenia „STN“. Ide o historicky zaužívané označenie, ktorého používanie je regulované právnym poriadkom Slovenskej republiky. K predloženým dôkazom sa prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nevyjadril, nevyhodnotil ich a z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, ako sa s nimi vysporiadal. Rovnako sa nevysporiadal ani so všetkými námietkami namietateľa, v dôsledku čoho je prvostupňové rozhodnutie podľa neho nezákonné a nepreskúmateľné.

Namietateľ sa nestotožnil s tvrdením prvostupňového orgánu, že vizuálny vnem prihláseného označenia a namietanej známky je podobný len minimálnej miere. Naopak konštatoval, že z vizuálneho hľadiska sú vysoko podobné. Dôvodom je podľa neho skutočnosť, že dĺžka porovnávaných označení je z vizuálneho hľadiska zhodná, keďže tieto pozostávajú z troch písmen, pričom druhé a tretie písmeno sú rovnaké, sú usporiadané v rovnakom poradí a označenia sa líšia len v prvom písmene. Namietateľ vytkol prvostupňovému orgánu, že sa v napadnutom rozhodnutí taktiež nezaoberal jeho námietkou, že font písma, farba písma (čierna) a veľkosť písma v prihlásenom označení môžu byť pre používateľa zhodné alebo zameniteľné s grafickým označením „STN“.

Ďalej nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že nič nenasvedčuje tomu, že by písmená „T“ a „N“ znamenali práve a len výraz „technická norma“, a nevyplýva to priamo ani zo samotného zoznamu prihlásených služieb. V tejto súvislosti namietateľ poukázal na to, že prihlásené služby v triede 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú technický charakter a týkajú sa technickej oblasti, pričom služby v triede 42 opakovane obsahujú prídavné meno „technický“, „technických“, „technické.“ Taktiež samotný dokument „ATN“ (viď nižšie dôkaz č. 7) na svojej prvej strane uvádza, že ide o technickú normu. S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa jednoznačné, že dokumentácie alebo výrobky označené v stavebníctve označením pozostávajúcim z troch veľkých tlačených písmen, z ktorých posledné dve sú „TN“, bude odborník i laik považovať za dokumentáciu alebo výrobok zodpovedajúci určitej technickej norme. V prípade prihláseného označenia „ATN“ bude však tento záver klamlivý. Tvrdenie prihlasovateľa, že písmená „TN“ môžu v stavebníctve a na stavebných výkresoch označovať napr. skratku pre televízne noviny alebo označenie mesta Trenčín, označil namietateľ za absolútne nezmyselné.

Vzhľadom na vizuálnu a sémantickú podobnosť porovnávaných označení, ako aj podobnosť kolíznych tovarov a služieb konštatovaných v napadnutom rozhodnutí, podľa namietateľa existuje pravdepodobnosť zámery medzi prihláseným označením a namietanou známkou na strane odbornej i laickej verejnosti, ako aj pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie. Uvedenú podobnosť je pritom potrebné zo strany úradu skúmať nielen formálne, ale skutkový stav a namietateľom predložené dôkazy je potrebné posúdiť v ich vzájomných súvislostiach a v ich interakcii s platnou právnou úpravou. Zároveň je potrebné zohľadniť objektívny stav spočívajúci v tom, že označenie „STN“ je všeobecne známe, je desaťročia spájané s technickými normami, pričom uvedené nemožno opomíňať ani bagatelizovať.

S ohľadom na uvedené námietateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 7. januára 2019 uviedol, že sa plne stotožňuje s prvostupňovým rozhodnutím.

Dodal, že námietateľ ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie sa má venovať plneniu jeho zákonných povinností a nemá konať proti odbornej verejnosti a technickému napredovaniu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ podaním doručeným úradu 16. septembra 2019 požiadal o urýchlenie konania.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona 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 vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 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 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 konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 užívateľom všeobecne známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 200-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 31. januára 2017 prihlasovateľom Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica 1, a zverejnená vo vestníku úradu 3. júla 2017 pre služby „*stavebníctvo (stavebná činnosť)*“ v triede 37 a „*vypracovanie stavebných výkresov; technický výskum; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); technické písanie*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:



V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že namietateľ spochybnil záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a namietanej ochrannej známky. Podľa namietateľa prvostupňový orgán v predmetnom prípade vôbec nezhodnotil pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie, nevyhodnotil namietateľom predložené dôkazy a nevysporiadal sa so všetkými námietkami namietateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade k uplatnenému námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach konštatuje, že na jeho úspešné uplatnenie je potrebné súčasné splnenie dvoch zákonných podmienok – t. j. existencie známky (resp. označenia), ktorej užívateľom je namietateľ a ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území Slovenskej republiky alebo vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky všeobecne známou pre tohto užívateľa a zároveň existencie pravdepodobnosti zámeny medzi označením a takouto všeobecne známou známkou na strane verejnosti, pričom za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť ich asociácie. Všeobecne známa známka je označenie, ku ktorému vzniká právo jeho používaním v takom rozsahu, že sa vžilo u spotrebiteľskej verejnosti v rámci Slovenskej republiky ako označenie konkrétneho užívateľa vo vzťahu k určitým tovarom a službám. Uvedené vyplýva z článku 6bis Parížskeho dohovoru a článku 16 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS). O tom, či ide o všeobecne známu známku v zmysle článku 6bis Parížskeho dohovoru, rozhoduje príslušný úrad krajiny zápisu, ktorým je v danom prípade úrad. Všeobecnú známosť označenia musí namietateľ preukázať v každom jednotlivom konaní, zákon nepočíta so všeobecnou známosťou ako so skutočnosťou známou z úradnej činnosti. Táto požiadavka je splnená vtedy, ak je označenie používané namietateľom známe podstatnej časti verejnosti, ktorej sú dotknuté tovary alebo služby adresované. Namietateľ je povinný predložiť dôkazy, ktoré preukazujú, že ním používané označenie sa stalo všeobecne známym pred podaním prihlášky označenia v dôsledku jeho intenzívneho používania, ako aj sústavnej a väčšinou aj dlhodobej propagácie tohto označenia, a to vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré sú zhodné alebo podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je prihlásené označenie, proti ktorému smerujú námietky. V rámci posudzovania všeobecnej známosti úrad v konaní zohľadňuje každú skutočnosť, z ktorej sa dá vyvodiť, že známka je všeobecne známa.

Pokiaľ ide o podmienku existencie pravdepodobnosti zámeny medzi označeniami, táto 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 takto označené pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny musia byť porovnávané označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámeny preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý vytvárajú posudzované označenia 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 kolíznych tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou porovnávaných označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je tiež potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známkov a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Namietateľ, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P. O. Box 76, 810 05 Bratislava, v podaných námietkach tvrdil, že je užívateľom slovného všeobecne známej známky „STN“, ktorá predstavuje skratku slovného spojenia „slovenská technická norma“, t. j. predpisu, ktorý stanovuje dôležité parametre či vlastnosti materiálov, výrobkov alebo súčastí pracovného postupu. Doplnil, že plnenie úloh národného normalizačného orgánu na území Slovenskej republiky na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem prevzal od 1. januára 2014. Vzhľadom na podobnosť prihláseného označenia s namietanou známkou a z dôvodu zhodnosti tovarov alebo služieb, na

ktoré sa tieto označenia vzťahujú, existuje podľa neho na strane laickej i odbornej verejnosti pravdepodobnosť ich zámenny alebo vzájomnej asociácie.

Na podporu svojich tvrdení namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- rozhodnutie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 1/2000 z 12. januára 2000 (dôkaz č. 1),
- kópiu interného riadiaceho aktu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 28/2013 z 18. decembra 2013 (dôkaz č. 2),
- Metodický postup č. 1 (MP 1:2014) účinný od 1. decembra 2014 (dôkaz č. 3),
- kópiu časti Vestníku č. 9/1993 z 25. októbra 1993 (dôkaz č. 4),
- kópiu normy STN EN 25827 (dôkaz č. 5),
- kópiu normy STN 920201-2 (dôkaz č. 6),
- kópiu normy ATN 001 (dôkaz č. 7),
- výťažok (PrintScreen) z webovej stránky www.apo.sk/dokumenty/technicke-normy-atn/ (dôkaz č. 8),
- kópiu titulnej strany normy STN P ISO/TS 9002 (dôkaz č. 9),
- kópiu titulnej strany normy TNI 05 0706 (dôkaz č. 10).

Prihlasovateľ spolu s vyjadrením k námietkam, v ktorom označil podané námietky za neopodstatnené a účelové, predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- kópiu technického návodu APPO TN 002 verzia 2010.11 (dôkaz č. 11),
- kópiu Podnetu na zaradenie úlohy na vypracovanie návrhu pôvodného normalizačného dokumentu do programu RTN a následne do plánu technickej normalizácie (dôkaz č. 12),
- kópiu súhlasu členov TK 120 so zaradením vypracovania návrhu STN 92 02XX do plánu technickej normalizácie (dôkaz č. 13),
- kópiu Osvedčenia požiarnych konštrukcií (dôkaz č. 14),
- kópiu správy úradu z 15. mája 2017 vo veci prieskumu prihlášky ochrannej známky č. spisu POZ 200-2017 (dôkaz č. 15),
- kópiu odpovede z 25. mája 2017 (dôkaz č. 16),
- kópiu odpovede Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. decembra 2016 o výklad pojmu technická norma a záväznosť noriem vydaných iným subjektom ako je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, kópiu odpovede Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 23. januára 2017 (dôkaz č. 17),
- kópiu odpovede Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. júna 2017, kópiu odpovede Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 21. júla 2017 (dôkaz č. 18),
- vzor normy ATN XXX (dôkaz č. 19),
- kópiu článku s názvom „Je normalizácia a norma naozaj technická“ publikovaného v atp journal č. 6/2017 (dôkaz č. 20),
- kópiu záznamu z rozporového konania z 20. septembra 2016 (dôkaz č. 21),
- kópiu žaloby zo 14. decembra 2015 žalobcu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky proti žalovanému Asociácii pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (dôkaz č. 22),
- kópiu uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 16C/4/2016-537 z 9. novembra 2017 (dôkaz č. 23),
- kópiu predvolania na pojednávanie vo veci č. k. 16C/4/2016 z 27. júla 2017 (dôkaz č. 24),
- kópiu vyjadrenia k žalobe vo veci č. k. 16C/4/2016 z 31. januára 2016 (dôkaz č. 25),
- kópiu oznámenia o prevzatí právneho zastúpenia žalobcu vo veci č. k. 16C/4/2016 z 9. februára 2016 (dôkaz č. 26),
- kópiu Ceny prof. Vladimíra Lista za normalizáciu, ktorú 25. novembra 2014 udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky združeniu Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (dôkaz č. 27),
- kópiu pripomienok vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 94/2004 Z. z. (dôkaz č. 28),
- kópiu tlačiva podaných námietok (dôkaz č. 29).

V súvislosti s posúdením existencie pravdepodobnosti zámenny prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí po porovnaní služieb prihláseného označenia „*stavebníctvo*“ v triede 37 a „*vypracovanie stavebných výkresov; technický výskum; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); technické písanie*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarom namietateľa „*technická norma*“ uzavrel, že tieto sú v nižšej miere podobné. Dôvodom bola skutočnosť, že prihlásené služby možno označiť ako služby, pri ktorých môžu byť tovary „*technické normy*“ využívané.

Vzhľadom na skutočnosť, že namietateľ v podanom rozklade prvostupňovým orgánom vykonané porovnanie kolíznych tovarov a služieb nespochybnil, nebude toto predmetom samostatného posúdenie za strany orgánu rozhodujúceho o rozklade a v ďalšom sa bude vychádzať zo záverov prvostupňového orgánu.

Pokiaľ ide o posúdenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti prihláseného označenia a namietanej známky, prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí konštatoval nasledujúce. V súvislosti s vizuálnym porovnaním predmetných označení uviedol, že tieto pozostávajú z troch písmen („ATN“ vs. „STN“), z ktorých druhé a tretie písmeno sú zhodné, pričom sa líšia v prvom písmene a v grafickej úprave prihláseného označenia. Doplnil, že rozdiel je v úvodnej časti, ktorej spotrebiteľ zvyčajne venuje vyššiu pozornosť, a že ide o veľmi krátke označenia, ktoré spotrebiteľ ľahko vníma a obsiahne celé pohľadom. S ohľadom na uvedené došiel k záveru, že vizuálny vnem porovnávaných je v určitej, aj keď len v minimálnej miere podobný. K porovnaniu posudzovaných označení z fonetického hľadiska konštatoval, že tieto budú relevantnými spotrebiteľmi reprodukovateľné prostredníctvom jednotlivých písmen, z ktorých pozostávajú. Keďže samohláska „A“ a spoluhláska „S“ sa na začiatku kolíznych označení vyslovujú zreteľne, ostatné rovnako vyslovené spoluhlásky „T“ a „N“ nepostačujú na potlačenie určujúceho rozdielného zvukového vnemu, a preto z fonetického hľadiska možno hovoriť o dostatočnej odlišnosti porovnávaných označení. Pokiaľ ide o sémantické porovnanie, prvostupňový orgán uviedol, že pre časť spotrebiteľov nebudú slová „ATN“ a „STN“ vyvolávať žiadny významový vnem a pre určitú časť spotrebiteľov zaoberajúcich sa technickými odbornými bude označenie „STN“ spájané s významom „slovenská technická norma“. Na druhej strane prihlásené označenie „ATN“ nemá konkrétny sémantický význam. S ohľadom na uvedené nemožno zo sémantického hľadiska hovoriť o podobnosti porovnávaných označení.

Pred samotným porovnaním prihláseného označenia a namietanej známky považuje orgán rozhodujúci o rozklade za potrebné poukázať na opis predmetných označení. Prihlásené označenie je obrazové označenie pozostávajúce zo slovného prvku „ATN“ napísaného veľkými tlačenými tučnými a štylizovanými písmenami čiernej farby s bielym tieňovaním, pričom samotná grafická úprava je jednoduchá a vytvára dojem trojrozmernosti. Namietaná známka predstavuje slovné označenie pozostávajúce výlučne zo slovného prvku „STN“, ktorý je napísaný veľkými tlačenými písmenami bežného typu písma.

Orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že vizuálne porovnanie označení a ochranných známk, ktoré predstavuje vo všeobecnosti analýzu samotných slovných a obrazových prvkov, sa vykonáva v každom jednotlivom prípade s ohľadom na počet, postupnosť či sled písmen, s prihliadnutím na ich pozíciu, ako aj prevedenie obrazových prvkov a ich grafické spracovanie, a v neposlednom rade s ohľadom na štruktúru dotknutých označení ako celkov. V posudzovanom prípade spotrebiteľ z vizuálneho hľadiska síce vníma zhodu v dvoch písmenách z troch, t. j. v časti „TN“, avšak zároveň neprehliadne odlišné prvé písmená posudzovaných označení „A“ vs. „S“. Pri pohľade na porovnávané označenia spotrebiteľ totiž kladie veľký dôkaz na začiatok označení, ktoré sú navyše veľmi krátke. Zároveň neprehliadne ani grafickú úpravu prihláseného označenia, ktorá je síce jednoduchá, ale nemožno ju z vizuálneho vnemu, ktorý u spotrebiteľa prihlásené označenie zanechá, vylúčiť. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí s názorom prvostupňového orgánu, že vizuálny vnem v prípade porovnávaných označení možno považovať za podobný len v minimálnej miere.

S tvrdením namietateľa, že z vizuálneho hľadiska ide o vysokú mieru podobnosti kolíznych označení z dôvodu ich zhodnej dĺžky a rovnakého usporiadania, orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade krátkych označení si spotrebiteľ skôr všimne menšie odlišnosti, pričom v preskúvanom prípade spočíva rozdiel medzi porovnávanými označeniami jednak v začiatočnom písmene a jednak v grafickej úprave prihláseného označenia.

V súvislosti s tvrdením namietateľa uvedeným v podanom rozklade, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí nezaoberal námietskou namietateľa, že font, farba a veľkosť písma v prihlásenom označení „ATN“ môžu byť pre používateľa zhodné alebo zameniteľné s grafickým označením „STN“, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v posudzovanom prípade je predmetom porovnávania obrazové prihlásené označenie, tak ako bolo prihlásené a slovná namietaná známka, a nie grafické označenie „STN“.

Čo sa týka posúdenia podobnosti prihláseného označenia a namietanej známky z fonetického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prihlásené označenie spotrebiteľ vysloví ako „á-té-en“ a namietanú známku ako „es-té-en“. Je potrebné zdôrazniť, že v prípade porovnávaných označení ide o veľmi krátke slovné prvky, kde odlišnosť prvých hlások „A“ vs. „S“, na ktoré spotrebiteľ pri reprodukcii slovných prvkov

v zásade kladie najväčší dôkaz, keďže ide o ich začiatok, bude zrejmá a neprehliadnuteľná. Aj napriek uvedenému nemožno opomenúť, že ďalšie dve slabiky kolíznych označení sú foneticky rovnaké, a preto orgán rozhodujúci o rozklade na rozdiel od prvostupňového orgánu zastáva názor, že určitú, mieru fonetickej podobnosti prihláseného označenia a namietanej známky je potrebné pripustiť.

K sémantickému porovnaniu orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že označenia možno považovať za sémanticky zhodné alebo podobné vtedy, ak sú vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným sémantickým obsahom. V posudzovanom prípade slovný prvok prihláseného označenia „ATN“ bude spotrebiteľskou verejnosťou vnímaný ako fantazijné označenie bez konkrétneho významu. Namietaná známka tvorená slovným prvkom „STN“ bude pre časť verejnosti, ktorá sa zaoberá, resp. prichádza do styku s technickými odborníkmi, spájaná s významom „slovenská technická norma“, resp. pre ostatnú časť spotrebiteľskej verejnosti bude bez konkrétneho významu. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia nebudú zo sémantického hľadiska podobné, resp. sémantické porovnanie nebude zohrávať žiadnu úlohu, ak spotrebiteľská verejnosť porovnávaným označeniam nepriradí konkrétny význam.

Namietateľ v podanom rozklade, s odvolaním sa na zoznam nárokovaných služieb prihláseného označenia, ktoré podľa neho majú technický charakter a týkajú sa technickej oblasti, pričom v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb obsahujú aj prídavné meno „technický“, nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že nič nenasvedčuje tomu, že by písmená „T“ a „N“ prihláseného označenia znamenali práve a len výraz „technická norma“ a nevyplýva to ani zo samotného zoznamu prihlásených služieb. K predmetnému orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že vyzdvihovanie len dvoch z troch písmen, ktoré ako jeden celok spolu s ich grafickým prevedením predstavujú prihlásené označenie, nie je v súlade so zásadami posudzovania podobnosti označení alebo ochranných známok. Sémantický význam je totiž potrebné skúmať s ohľadom na označenia ako celky, resp. ich slovné prvky, čo platí o to viac v prípade, ak ide o veľmi krátke jednoslovné označenia, resp. skratky, ako je to aj v posudzovanom prípade. Inými slovami, v prípade, ak spotrebiteľ nebude vedieť priradiť písmenu „A“ v prihlásenom označení žiadny konkrétny význam, je vysoko nepravdepodobné, že by zvyšok označenia „TN“ interpretoval ako „technická norma“. Uvedené vyplýva z toho, že spotrebiteľ buď pozná význam skratky ako celku alebo jej nerozumie a nie je schopný interpretovať jej význam.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej uvádza, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. S ohľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, ktoré nepredstavujú tovary a služby bežnej spotreby, orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom konštatuje, že relevantnou verejnosťou je v posudzovanom prípade odborná a technicky zdatná verejnosť, ktorá im bude venovať zvýšenú mieru pozornosti. Na doplnenie možno uviesť, že namietateľ posúdenie relevantného spotrebiteľa a mieru jeho pozornosti, ktorú bude venovať dotknutým službám a tovarom, v podanom rozklade nenapadol.

Pokiaľ ide o celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v predmetnom prípade boli prihlásené označenie a namietaná známka posúdené ako podobné v minimálnej miere z vizuálneho a fonetického hľadiska a ako nepodobné zo sémantického hľadiska, resp. sémantické porovnanie v prípade, ak spotrebiteľ porovnávaným označeniam nepriradí žiadny význam, nebude zohrávať žiadnu úlohu. Zároveň kolízne tovary a služby boli vyhodnotené ako podobné len v nízkej miere. Uvedené závery pri zohľadnení vyššej miery pozornosti, ktorú spotrebiteľ bude venovať kolíznym tovarom a službám, majú za následok, že v danom prípade nebude na trhu dochádzať k ich zámene. V predmetnom prípade ide totiž o veľmi krátke označenia, kde spotrebiteľ postrehne rozdiel aj len v jednom písmene, naviac celkový dojem prihláseného označenia je ovplyvnený aj jeho grafickou úpravou. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že odlišný záver, ku ktorému dospel orgán rozhodujúci o rozklade pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a namietanej známky, nemá vplyv na celkový záver, že v posudzovanom prípade neexistuje pravdepodobnosť zámery.

V súvislosti s tvrdením namietateľa, že prvostupňový orgán mal pri rozhodovaní o námietkach zohľadniť a skúmať aj pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia s namietanou známkou, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pravdepodobnosť asociácie označení možno konštatovať v prípade, ak tieto označenia obsahujú rovnaké prvky, na základe ktorých by sa spotrebiteľ mohol mylne domnievať, že tovary a služby nimi označené pochádzajú od rovnakého subjektu, prípadne od ekonomicky prepojených subjektov.

V preskúvanom prípade pravdepodobnosť asociácie nemožno založiť na výskyte slovných prvkov „ATN“/„STN“ v kolíznych označeniach, nakoľko nejde o zhodné slovné prvky, pričom spotrebiteľ ich bude vnímať ako celok, nie ako jednotlivé písmená. Spotrebiteľ jednoznačne postrehne odlišnosti medzi porovnávanými slovnými prvkami, a teda na ich základe si nebude prihlásené označenie a namietanú známku navzájom asociovať, t. j. nebude sa mylne domnievať, že tovary a služby nimi označené pochádzajú od rovnakého podniku, prípadne ekonomicky prepojených podnikov.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné doplniť, že koncepcia pravdepodobnosti asociácie so staršou ochrannou známkou, resp. so staršou všeobecne známou známkou, nie je alternatívou k existencii pravdepodobnosti zámeny, ale je jej súčasťou. Aj keď sa prvostupňový orgán samostatne nezaoberal posúdením pravdepodobnosti asociácie vzhľadom na to, že v posudzovanom prípade vylúčil existenciu pravdepodobnosti zámeny, vylúčil aj pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia s namietanou známkou.

K názoru namietateľa, že prvostupňový orgán mal skúmať aj skutkový stav a namietateľom predložené dôkazy mal posúdiť v ich vzájomných súvislostiach a v ich interakcii s platnou právnou úpravou, pričom mal zohľadniť objektívny stav spočívajúci v tom, že „STN“ je všeobecne známou známkou, ktorá je desaťročia spájaná s technickými normami, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. S ohľadom na skutočnosť, že prvostupňový orgán nezistil v predmetnom prípade existenciu pravdepodobnosti zámeny, t. j. zistil nesplnenie jednej z dvoch podmienok, ktoré musia byť na úspešné uplatnenie námietkovému dôvodu podľa § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach splnené súčasne, nebolo dôvodné a účelné preskúvanie splnenia ďalšej podmienky, či namietateľ je užívateľom označenia, ktoré nadobudlo status všeobecne známej známky.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek odlišnému názoru na fonetické porovnanie kolíznych označení, záver prvostupňového orgánu o neexistencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia s namietanou známkou, t. j. o nenaplnení jednej z podmienok potrebných na úspešné uplatnenie námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. d) zákona o ochranných známkach, je potrebné považovať za správny, a preto bolo dôvodné podané námietky zamietnuť.

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 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.

JUDr. Richard Messinger
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava

II.

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Jiráskova 29
974 01 Banská Bystrica 1