



Banská Bystrica 22. 10. 2021  
POZ 1962-2020/N-131-2021

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Daimler AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ECONIC“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 10.9.2020 prihlasovateľom ESEA SK s. r. o., Haškova 39, 974011 Banská Bystrica 11 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1962-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.10.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ECONIC“, číslo spisu POZ 1962-2020, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ECONIC“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1962-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.12.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov.

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky „ECONIC“ č. 698811 s právom prednosti od 29.1.1998 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Podľa namietateľa v uvedenom prípade existuje veľká pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľov, lebo obidve označenia obsahujú slovné prvky „ECONIC“.

Pri porovnaní sporných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že kolízne označenia obsahujú zhodné slovné prvky „ECONIC“, a preto sú zhodné. Podľa namietateľa spotrebiteľia budú vnímať staršiu ochrannú známkou a zverejnené označenie ako fantazijné slová, prípadne vo význame ekologický, resp. ekonomický, ktorý si odvodí od časti „eco“ slovného prvku „ECONIC“ porovnávaných označení. S ohľadom na uvedené namietateľ vyjadril názor, že porovnávané označenia nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska.

Pri porovnaní tovarov namietateľ uviedol, že prihlásené tovary „vozidlá“ v triede 12 zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi „motorové vozidlá a ich časti“ zapísanými pre staršiu ochrannú známkou v triede 12 lebo sú určené k uspokojovaniu rovnakých potrieb, plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a sú predávané na rovnakých predajných miestach.

Na základe zhodnosti kolíznych označení i zhodnosti a podobnosti porovnávaných tovarov v triede 12 namietateľ skonštatoval reálne riziko nebezpečenstva ich zámény na strane verejnosti. Namietateľ taktiež

uviedol, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, že kolízne tovary v triede 12 pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia „ECONIC“, číslo spisu POZ 1962-2020, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary.

Listom úradu z 22.1.2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v lehote stanovenej úradom k námietkam nevyjadril.

### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ založil podané námietky na dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona 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

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „ECONIC“, číslo spisu POZ 1962-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 10.9.2020 prihlasovateľom ESEA SK, s. r. o., Haškova 39, 974011 Banská Bystrica 11 a zverejnená vo Vestníku úradu 2.10.2020 pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Daimler AG, Mercedesstrasse 120, 70372 Stuttgart, Nemecko je majiteľom staršej slovnej medzinárodnej ochrannej známky „ECONIC“ č. 698811 s právom prednosti od 29.1.1998 s účinkami v Slovenskej republike, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triede 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

**v triede 12** – „vozidlá“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 12** – „*motor vehicles and parts thereof (included in this class)*“ (motorové vozidlá a ich časti (zahrnuté v tejto triede)),

v triede 37 – „*repair and maintenance of motor vehicles*“ (oprava a údržba motorových vozidiel).

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 alebo služieb, 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.

Pre tovary „*vozidlá*“ v triede 12 zverejneného označenia je možné konštatovať zhodu s tovarmi „*motorové vozidlá*“ v triede 12 staršej ochrannej známky, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1962-2020)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 698811)

ECONIC

ECONIC

Zverejnené označenie i staršia ochranná známka sú slovné označenia, ktoré sú tvorené slovným prvkom „ECONIC“. Z uvedeného je zrejmé, že kolízne označenia sú zhodné.

### Celkové zhodnotenie

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že tovary zverejneného označenia sú zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti so všetkými tovarmi, pre ktoré je zverejnené označenie prihlásené.

Keďže námietkam z dôvodov podľa § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach na základe staršej ochrannej bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad ďalej neskúmal naplnenie podmienok dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pretože ich posúdenie by nemohlo ovplyvniť výsledok predmetného rozhodnutia.

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

### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka  
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová, advokátka  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava 1

ESEA SK, s. r. o.  
Haškova 39  
974 11 Banská Bystrica 11