



*Banská Bystrica 07.05.2025
POZ 2618-2023/N-50-2025*

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa CEPESA QUIMICA, S. A., Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - TORRE PICASSO, 28020 MADRID, Španielsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej namietateľ), proti zápisu slovného označenia „PETROSOL OIL“ do registra ochranných známok, prihláseného 12.12.2023 prihlasovateľom Limek APG, a. s., Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou ME:LEGAL s. r. o., advokátní kancelář, Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2618-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 27.3.2024, 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 čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „PETROSOL OIL“, číslo spisu POZ 2618-2023, sa zamietá pre všetky tovary v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre tovary v triede 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „PETROSOL OIL“ do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 2618-2023 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 4.6.2024 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triede 1 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach). Námietky odôvodnil tým, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „PETRESUL“ č. 003812997, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, prihlásenej 30.4.2004 a zapísanej 8.11.2006 pre tovary v triedach 1, 3 a 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné so staršou ochrannou známkou a dodal, že obe označenia obsahujú veľmi podobný dominantný slovný prvok, ktorý pozostáva zo zhodného počtu ôsmich písmen, pričom sa líšia len v samohláskach druhej a tretej slabiky. Vzhľadom na uvedené namietateľ konštatoval podobnosť označení z vizuálneho hľadiska.

K fonetickému porovnaniu namietateľ uviedol, že dominantné časti označení sú zhodne trojslabičné so zhodnou výraznou slabikou na ich začiatku „pe-“, pričom nasledujúce dve slabiky „tro-sol“ / „tre-sul“ sú foneticky veľmi podobné, na základe čoho skonštatoval fonetickú podobnosť označení vo vysokej miere.

Zo sémantického hľadiska porovnávané označenia podľa namietateľa zhodne evokujú význam vzťahujúci sa k petrochémii, hoci ako také nie sú v žiadnom slovníku.

V ďalšej časti namietateľ porovnal tovary prihlásené pre zverejnené označenie s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, pričom pre tovary prihlásené v triede 1 konštatoval, že ide o priemyselne využívané chemikálie, ktoré sa používajú v rovnakom odvetví priemyslu ako tovary „*chemikálie používané v priemysle*“ zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, majú teda rovnakú povahu, účel, spôsob použitia, distribučné kanály a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti.

Porovnanie tovarov prihlásených v triede 3 s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede namietateľ zhodnotil konštatovaním, že ide o tovary zhodné alebo podobné.

Namietateľ ďalej uviedol, že staršia ochranná známka má priemerný stupeň rozlišovacej spôsobilosti, pričom získala dlhodobým pôsobením na trhu rozlišovaciu spôsobilosť v prospech namietateľa. Podľa namietateľa zverejnené označenie je podobné so staršou ochrannou známkou, preto sa spotrebiteľ môže domnievať, že existuje medzi nimi prepojenie.

Namietateľ konštatoval, že vzhľadom na to, že označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska, sémanticky evokujú rovnaký obsah a označujú identické tovary, nie je možné vylúčiť pravdepodobnosť zámeny a asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou, a preto navrhol, aby bola prihláška ochrannej známky POZ 2618-2023 zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 1.7.2024 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie. Výzva na vyjadrenie bola prihlasovateľovi doručená 9.7.2024.

Prihlasovateľ vo vyjadrení podanom v českom jazyku a doručenom úradu 9.9.2024, ktorého preklad do štátneho jazyka bol doplnený podaním doručeným úradu 17.10.2024, vyjadril presvedčenie, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou neexistuje pravdepodobnosť zámeny, čo ďalej odôvodnil.

Prihlasovateľ uviedol, že hoci sporné označenia začínajú rovnako písmenami „PETR-“, zvyšok slovných prvkov, ktorý je odlišný („-OSOL OIL“ / „-ESUL“), výrazne mení podobu slova z vizuálneho hľadiska, pričom z fonetického hľadiska je odlišnosť ešte výraznejšia, pretože zverejnené označenie je dvojslovné a slovo „OIL“ ho nápadne odlišuje od staršej ochrannej známky. Podľa prihlasovateľa je markantný rozdiel medzi označeniami aj zo sémantického hľadiska, keďže koncovka „-SOL“ v prvom slove zverejneného označenia a aj jeho druhé slovo odkazuje na produkt založený na olejovej báze a koncovka „-SUL“ v staršej ochrannej známke na produkt obsahujúci síru, sulfónovú skupinu alebo deriváty síry. Prihlasovateľ dodal, že podľa informácií zverejnených na stránke namietateľa, produkt „PETRESUL 550“ skutočne obsahuje derivát síry a známka namietateľa je zapísaná pre tovary v triede 1, ktorými sú výrobky z kyseliny sulfónovej.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že sporné označenia sú používané na označenie odlišných výrobkov, ktoré patria do odlišných segmentov trhu, sú určené rozdielnym zákazníkom, a preto nemôže dôjsť k ich zámene.

Prihlasovateľ zdôraznil, že označenie „PETROSOL OIL“ používa na trhu už od roku 2008 bez toho, aby medzi ním a namietateľom vznikol akýkoľvek spor o porušovaní práv z ochrannej známky namietateľa a dodal, že sa zameriava na chemikálie pre rafinérsky a ťažobný priemysel, teda s jeho označením neprichádzajú do styku spotrebiteľia, ale profesionáli z odboru, pričom výrobok nemožno objednať samostatne, ale len so službami, ktoré prihlasovateľ poskytuje. Prihlasovateľ dodal, že výrobky namietateľa nie sú dostupné na území Slovenska a na území Českej republiky, ale len na trhu niekoľkých krajín západnej Európy, pričom sú dostupné len objednávkou. Vzhľadom na uvedené neexistuje podľa prihlasovateľa pre výrobky označované spornými označeniami pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti.

Prihlasovateľ dodal, že namietateľ distribuuje výrobok s rovnakým označením ako prihlasovateľ, teda „PETROSOL OIL“, ktorý je však určený na iný účel ako výrobky prihlasovateľa, na základe čoho vyslovil

domnienku, že cieľom námietok je ochrániť označenie „PETROSOL OIL“, ktoré namietateľ používa bez toho, aby požiadal o registráciu.

V závere prihlasovateľ uviedol, že začal zmierovacie konanie s namietateľom a 13.8.2024 mu zaslal návrh na zmierlivé vyriešenie sporu, pričom čaká na vyjadrenie namietateľa, ktoré by mal obdržať do konca septembra.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a prihlášku ochrannej známky „PETROSOL OIL“, číslo spisu POZ 2618-2023, zapísal do registra.

Úradu bola 9.9.2024 doručená žiadosť prihlasovateľa o preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky.

Úrad listom z 21.10.2024 vyzval namietateľa, aby v súlade s § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky EÚ č. 003812997.

Namietateľom predložené dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky boli úradu doručené 17.12.2024. Úrad ich 18.12.2024 zaslal prihlasovateľovi na vyjadrenie. Prihlasovateľ sa k dokladom predloženým namietateľom vyjadril v podaní doručenom úradu 24.2.2025. Prihlasovateľ uviedol, že predložených 52 faktúr nepreukazuje používanie staršej ochrannej známky na území Českej republiky a Slovenska, kde prihlasovateľ pôsobí.

Prihlasovateľ opakovane poukázal na rozdielnú povahu produktov namietateľa, ktoré nie sú finálnym výrobkom, na rozdiel od tovarov prihlasovateľa, ktoré nie je možné použiť na ďalšie spracovanie.

Prihlasovateľ zdôraznil, že nemá v úmysle požiadať o zápis označenia „PETROSOL OIL“ pred EUIPO, teda jeho produkty sa nestretnú na trhu s produktami namietateľa, ktorý nevyvíja podnikateľskú činnosť na území Slovenska alebo Českej republiky, na základe čoho vyslovil domnienku, že zverejnené označenie nezasahuje do práv k ochrannej známke namietateľa a navrhol, aby úrad námietky zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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 slovného zverejneného označenia „PETROSOL OIL“, číslo spisu POZ 2618-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.12.2023 prihlasovateľom Limek APG, a. s., Za Poříčskou bránou 365/21, 186 00 Praha 8, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 27.3.2024 pre tovary v triede 1 a 3 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ CEP SA QUIMICA, S. A., Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - TORRE PICASSO, 28020 MADRID, Španielsko, je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „PETRESUL“ č. 003812997 s právom prednosti od 30.4.2004, s platnosťou pre územie Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 1, 3 a 4 medzinárodného zoznamu 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.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannnej známky v konaní o námietkach (§ 32 zákona o ochranných známkach)

Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti uplynulo od zápisu staršej ochrannnej známky (§ 4) najmenej päť rokov, namietateľ na žiadosť prihlasovateľa predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannnej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu vzniku práva prednosti, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Prihlasovateľ môže podľa § 32 ods. 2 zákona o ochranných známkach podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o námietkach podľa § 31 ods. 2.

Prihlasovateľ požiadal, aby namietateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannnej známky, na ktorej sú námietky založené, a to ochrannnej známky EÚ č. 003812997.

Žiadosť prihlasovateľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola zapísaná ku dňu podania prihlášky zverejneného označenia viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Úrad listom z 21.10.2024 vyzval namietateľa na preukázanie skutočného používania staršej ochrannnej známky č. 003812997. Výzva bola namietateľovi bola preukázateľne doručená 22.10.2024.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach namietateľ predloží dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannnej známky alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie podľa odseku 1 do štyroch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu; na dôkazy predložené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Dňa 17.12.2024, v zákonom určenej lehote, namietateľ predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannnej známky, ktorá je ochrannou známkou EÚ.

Podľa § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach sa používanie ochrannnej známky EÚ posudzuje podľa osobitného predpisu (článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001).

Uvedený právny predpis upravuje používanie ochrannnej známky EÚ nasledovne:

Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku EÚ v Únii v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka EÚ je predmetom sankcií stanovených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle prvého pododseku sa považuje aj:

- a) používanie ochrannnej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannnej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, tiež zapísaná na meno majiteľa;
- b) umiestňovanie ochrannnej známky EÚ na tovary alebo ich obaly v Únii výhradne na účely vývozu.

Používanie ochrannnej známky EÚ so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom.

Ochranná známka EÚ bola zapísaná 8.11.2006.

Prihláška zverejneného označenia bola podaná 12.12.2023. Podľa § 32 ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantným obdobím na preukázanie skutočného používania staršej ochrannnej známky č. 003812997 obdobie od 12.12.2018 do 11.12.2023. Navyše, predloženými dôkazmi musí namietateľ preukázať skutočné používanie staršej ochrannnej známky pre tovary, na ktorých sú námietky založené, a to:

v triede 1 – „chemicals used in industry, science and photography; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics for industry, in particular sulphonie acid“ (v preklade „chemikálie používané v priemysle, vede a fotografii; nespracované umelé živice, nespracované plasty pre priemysel, najmä kyselina sulfónová“);

v triede 3 – „bleaching preparations and other substances, all for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; (abrasive preparations) soaps“ [v preklade „bieliace prípravky a iné látky, všetky na pranie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; (abrazívne prípravky) mydlá];

v triede 4 – „industrial oils and greases; lubricants; dust-absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks (lighting)“ [v preklade „priemyselné oleje a tuky; mazadlá; odprašovacie zmesi; palivá (vrátane motorových benzínov) a materiály na svietenie; sviečky, knôty (zapaľovacie)“].

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Namietateľ na preukázanie používania staršej ochrannej známky predložil nasledujúce dôkazy:

- 52 faktúr z obdobia od 17.12.2018 do 7.12.2023, z toho 2 faktúry z roku 2018 pre odberateľov z Rakúska, 10 faktúr z roku 2019 pre odberateľov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, 10 faktúr z roku 2020 pre odberateľov z Rakúska, 10 faktúr z roku 2021 pre odberateľov zo Švajčiarska, Spojeného kráľovstva a Portugalska, 10 faktúr z roku 2022 pre odberateľov z Nemecka, Poľska, Chorvátska, Holandska, Českej republiky, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva a 10 faktúr z roku 2023 vystavených pre odberateľov zo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, vystavených spoločnosťou CEPESA QUIMICA, S. A., Španielsko, teda spoločnosťou namietateľa, za dodávku tovaru označeného ako „PETRESUL® 550“ a „PETRESUL® 550-Q“; časť faktúr (21 faktúr) z obdobia od 11.2.2019 do 7.12.2023, bola vystavená pre klientov, ktorých sídlo nie je na území EÚ (Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), avšak vyplýva z nich, že tovary boli dodávané na územie Francúzska;
- katalógy namietateľa z roku 2024 a 2009, podľa namietateľa ide o tlačené katalógy s opisom určenia produktov „PETRESUL 550“ a „PETRESUL 550-Q“, pričom katalóg z roku 2009 obsahuje podrobnú definíciu použitia výrobku „PETRESUL 550“, a to v rôznych odvetviach priemyslu, ako napr. pri spracovaní textilu a kože, pri príprave čistiacich prostriedkov pre priemysel, pre domácnosti alebo pri priemyselnom spracovaní polymérov, v katalógu z roku 2024 je definovaný výrobok „PETRESUL 550-Q“ z chemického hľadiska ako lineárna alkylbenzénsulfónová kyselina, ktorá je určená hlavne na výrobu aniónových povrchovo-aktívnych látok používaných v rôznych domácich detergentoch, ako sú pracie prostriedky alebo viacúčelové čistiace prostriedky.

Namietateľ konštatoval, že z opisu produktov v katalógoch je zrejmé, že sa jedná o chemický produkt, ktorý je neoddeliteľnou a rozhodujúcou súčasťou finálnych produktov na použitie v domácnosti a priemysle. Namietateľ uviedol, že predloženými faktúrami dostatočne preukázal používanie staršej ochrannej známky pre tovary na priemyselné využitie v rôznych odvetviach vrátane používania v domácnosti a priemysle.

Staršia ochranná známka je ochrannou známkou EÚ. Z prieskumu predložených dôkazov jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach vyplýva, že predložené faktúry sa týkajú územia Rakúska, Nemecka, Portugalska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky a Francúzska. Napriek tomu, že 21 faktúr bolo vystavených klientom, ktorých sídlo nie je na území EÚ (Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), tovar bol dodávaný pobočkám vo Francúzsku, teda do členského štátu Európskej únie. Predloženými dôkazmi je preto teritoriálna požiadavka splnená.

K predloženým faktúram možno ďalej uviesť, že všetky pokrývajú obdobie od roku 2018 do roku 2023, teda preukazujú, že namietateľ tovary označené ako „PETRESUL® 550“ a „PETRESUL® 550-Q“ dodával kontinuálne počas celého relevantného obdobia odberateľom na území EÚ. Celkovo možno predložené dôkazy vyhodnotiť ako dostatočne pokrývajúce relevantné obdobie.

Pokiaľ ide o rozsah používania ochrannej známky, treba preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie

uvedených kritérií vplýva povaha tovarov alebo služieb, na ktorých sú námietky založené, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Namietateľ vzhľadom na zachovanie obchodného tajomstva na faktúrach začíernil jednotlivé ceny tovarov aj finálne ceny. Pokiaľ ide o rozsah dodávok tovarov, tieto boli počas celého relevantného obdobia poskytnuté viacerým odberateľom, niektorým opakovane, do rôznych štátov na území EÚ, čo je možné považovať za rozsah používania svedčiaci o takej obchodnej aktivite majiteľa, ktorej cieľom bolo reálne vytvorenie zisku. V danom prípade teda nešlo len o symbolické používanie staršej ochrannej známky za účelom udržania práv z nej. Súčasne je nutné pripomenúť, že účelom inštitútu preskúmania používania staršej ochrannej známky nie je hodnotenie obchodného úspechu majiteľa, jeho postavenie na trhu či veľkosť trhového podielu v segmente poskytovaných tovarov a služieb.

Hoci predložené katalógy vzhľadom na ich datovanie (rok 2009 a 2024) nespádajú do relevantného obdobia, ide o dokumenty, ktoré v spojení s predloženými faktúrami môžu slúžiť ako podporné dôkazy na poskytnutie informácií o tom, aký typ tovarov bol označený staršou ochrannou známkou, preto ich nemožno odmietnuť a nezohľadniť pri celkovom hodnotení dôkazov. Z katalógov predložených namietateľom vyplýva, že označenia „PETRESUL ® 550“ a „PETRESUL ® 550-Q“ boli používané v súvislosti s tovarom, ktorým je alkylbenzénsulfónová kyselina určená hlavne na výrobu aniónových povrchovo-aktívnych látok používaných v rôznych detergentoch, ako sú pracie prostriedky alebo viacúčelové čistiace prostriedky, tiež má predmetná zlúčenina využitie v ďalších priemyselných odvetviach, ako napr. pri spracovaní textilu a kože, príprave čistiacich prostriedkov pre priemysel, v priemyselnom spracovaní polymérov alebo v ropnom priemysle.

Po vyhodnotení predložených dôkazov jednotlivo a aj vo vzájomných súvislostiach možno skonštatovať, že tovary pod označením „PETRESUL ® 550“ a „PETRESUL ® 550-Q“ boli na územie EÚ dodávané v dostatočnej frekvencii dodávok, pričom nešlo o náhodný predaj, ale cieľom takéhoto používania bolo reálne vytvárať a udržiavať odbyť daných tovarov. Zrejmým spôsobom bolo namietateľom preukázané, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky na tovaroch.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) citovaného zákona v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nemenia jej rozlišovaciu spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi, pre ktoré je zapísaná, a na ktorých sú námietky založené. Skutočné používanie nezahŕňa použitie symbolické, ale vyžaduje, aby ochranná známka bola používaná na relevantnom území verejne a navonok.

Dôkazy preukazujú, že staršia ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. V predmetnom prípade bola zapísaná ako slovná ochranná známka „PETRESUL“. Z dôkazov vyplýva, že výrobky spoločnosti namietateľa boli v rozhodnom období dostupné pod označeniami „PETRESUL ® 550“ a „PETRESUL ® 550-Q“. Slovný prvok „PETRESUL“ bol teda používaný spoločne s ďalšími prvkami, číslicami 550 a písmenom „Q“, ktoré možno vnímať ako pripojenie údajov o vlastnostiach výrobkov, t. j. prvkov informatívneho charakteru, ktoré nemožno považovať za prvky meniace rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že ide o používanie ochrannej známky s opisným prvkom, ktorý v súlade s ustanovením § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach nie je spôsobilý zmeniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky „PETRESUL“.

Na základe predložených dôkazov možno považovať za preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary „*kyselina sulfónová*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ mal preukázať skutočné používanie vo vzťahu k zapísaným tovarom „*chemikálie používané v priemysle, vede a fotografii; nespracované umelé živice, nespracované plasty pre priemysel, najmä kyselina sulfónová*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe preukázania skutočného používania staršej ochrannej známky len pre jeden konkrétny tovar, ktorým je „*kyselina sulfónová*“ v triede 1, nemožno uznať skutočné používanie staršej ochrannej známky aj pre široko definovanú kategóriu tovarov „*chemikálie používané v priemysle, vede a fotografii; nespracované umelé živice, nespracované plasty pre priemysel*“,

pretože by šlo o neprimerané uznanie rozsahu ochrany staršej ochrannej známky, než aké jej vzhľadom na preukázané používanie prináleží.

Žiadne dôkazy predložené namietateľom nepreukazujú skutočné používanie staršej ochrannej známky v súvislosti s ďalšími tovarmi, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, a na ktorých sú predmetné námietky založené [v triede 3 „*bieliace prípravky a iné látky, všetky na pranie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a abrazívne prípravky; (abrazívne prípravky) mydlá*“ a v triede 4 „*priemyselné oleje a tuky; mazadlá; odprašovacie zmesi; palivá (vrátane motorových benzínov) a materiály na svietenie; sviečky, knôty (zapaľovacie)*“].

V súlade s ustanovením § 32 ods. 5 zákona o ochranných známkach, ak namietateľ preukázal skutočné používanie len pre časť tovarov, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, považuje sa staršia ochranná známka na účely preskúmania námietok za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že dôkazy o používaní ako celok dostatočne preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter používania staršej ochrannej známky pre tovary „*kyselina sulfónová*“ v triede 1 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V ďalšom preskúmaní podaných námietok bude preto ochranná známka namietateľa považovaná za zapísanú pre uvedené tovary.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary:

v triede 1 – „*chemikálie pre rafinérsky ropný priemysel; chemikálie pre ropný ťažobný priemysel; chemikálie pre ropný priemysel; chemické látky zamedzujúce škodám spôsobeným ropou (iné ako nátery); chemické prípravky na čistenie na priemyselné použitie; zásady (chemické látky); chemické prípravky na vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); chemické odmasťovacie činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; chemické odmasťovacie činidlá na použitie vo výrobnom procese; chemické odmasťovacie tekutiny na použitie vo výrobnom procese*“;

v triede 3 – „*čistiace prípravky; voňavkárské výrobky; čistiace oleje; čistiace roztoky, nie na lekárske použitie; odmasťovacie čistiace prípravky; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odmasťovacie rozpúšťadlá (nie na použitie vo výrobnom procese)*“.

Staršia ochranná známka je v predmetnom konaní o námietkach považovaná za zapísanú pre tovary:

v triede 1 – „*kyselina sulfónová*“.

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 doplnňujúci 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.

Prihlásené tovary zverejneného označenia „*chemikálie pre rafinérsky ropný priemysel; chemikálie pre ropný ťažobný priemysel; chemikálie pre ropný priemysel; chemické látky zamedzujúce škodám spôsobeným ropou (iné ako nátery); chemické prípravky na čistenie na priemyselné použitie; zásady (chemické látky); chemické prípravky na vedecké použitie (nie na lekárske a veterinárne použitie); chemické odmasťovacie činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske použitie); odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; chemické odmasťovacie činidlá na použitie vo výrobnom procese; chemické odmasťovacie tekutiny na použitie vo výrobnom procese*“ v triede 1 sú rôzne chemikálie používané v priemysle. Označujú širokú kategóriu chemických látok určených na priemyselné použitie v ropnom priemysle, ako aj chemikálie používané v priemysle na čistenie, odmasťovanie a vedecké účely, vrátane zásad. Tovary „*kyselina sulfónová*“ zapísané v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku sú určené predovšetkým na výrobu povrchovo-aktívnych látok na čistenie, pričom ide o tovary, ktoré majú širšie využitie v rôznych priemyselných odvetviach. Možno konštatovať, že sporné tovary tak majú rovnakú povahu, keďže ide o chemikálie určené pre priemysel. Súčasne je možné konštatovať, že v prípade sporných tovarov sa ich účel a aj použitie môže prekryvať, keďže sú v konečnom dôsledku určené na odmasťovanie a čistenie, teda ide o tovary úzko súvisiace. Pri predmetných kolíznych tovaroch je navyše možné konštatovať, že sú rovnako určené odbornej verejnosti so špecifickými profesionálnymi vedomosťami, teda sú zamerané na rovnakú skupinu spotrebiteľov, ktorí by mohli očakávať, že pochádzajú od rovnakých výrobcov. Sporné tovary zároveň môžu byť distribuované prostredníctvom rovnakých kanálov, preto je možné konštatovať, že ide o tovary podobné.

Prihlasovateľ argumentoval, že prihlásené tovary nie sú chemickým produktom (ingredienciou) ako tovar namietateľa, ale že ide už o finálny produkt (výrobok), ktorý nie je možné použiť na ďalšie spracovanie, teda ide o úplne odlišné produkty (ingrediencia vs. finálny produkt). Tiež uviedol, že z chemického hľadiska ide v prípade produktu prihlasovateľa o úplne odlišný produkt od produktu namietateľa (chemikália na báze oleja vs. chemikália na báze lineárnej alkylbenzénsulfónovej kyseliny používanej vo výrobkoch na vodnej báze), a teda kolízne tovary majú rozdielny účel, keďže účelom prihláseného tovaru je čistenie a odmasťovanie v oblasti rafinérského a ťažobného ropného priemyslu a tovar namietateľa predstavuje čistiace a detergentné produkty založené na princípe povrchovo aktívnej látky reagujúcej s vodou.

K uvedeným argumentom prihlasovateľa je potrebné zdôrazniť, že podobnosť tovarov a služieb sa posudzuje výlučne vo vzťahu k jednotlivým položkám zoznamu tovarov a služieb tak, ako boli prihlásené, avšak prihlasovateľ poukázal na zloženie konkrétneho výrobku, označeného zverejneným označením. Ako už bolo uvedené, predmetom posúdenia sú prihlásené tovary v triede 1, ktoré sú definované ako rôzne chemikálie používané v priemysle, resp. v ropnom priemysle, pričom ide o široko definované kategórie chemikálií určených na čistenie, odmasťovanie. Zo znenia prihlásených tovarov nevyplýva, že ide o chemikálie na báze oleja, ani že ide výlučne o finálne produkty, navyše uvedené rozdiely by ani nevyhnutne nemuseli viesť k záveru, že v porovnaní so zapísanými tovarmi ide o tovary odlišné, najmä pri zohľadnení, že ich účelom je čistenie a odmasťovanie. Možno zdôrazniť, že na základe rozdielov medzi predmetnými tovarmi, na ktoré poukázal prihlasovateľ, by síce bolo možné usúdiť, že nejde o tovary zhodné, neznamena to však, že kolízne tovary, ktoré sú predmetom porovnania, nie sú podobné.

Tovary zverejneného označenia „*čistiace prípravky; voňavkárske výrobky; čistiace oleje; čistiace roztoky, nie na lekárske použitie; odmasťovacie čistiace prípravky; odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); odmasťovacie rozpúšťadlá (nie na použitie vo výrobnom procese)*“ prihlásené v triede 3 sú určené použitie pre domácnosť a iné prostredie, teda na odlišný účel ako tovary „*kyselina sulfónová*“ zapísané v triede 1 pre staršiu ochrannú známku, ktoré sú primárne určené pre použitie v priemysle. Sporné tovary nezdediajú rovnaké distribučné kanály a sú určené odlišnej skupine spotrebiteľskej verejnosti. Navyše si predmetné porovnávané tovary nekonkurujú a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi, a teda nie sú podobné.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a staršej ochrannej známky možno zhrnúť do konštatovania, že tovary prihlásené v triede 1 sú podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 1. Pre prihlasované tovary v triede 3 možno konštatovať, že sú odlišné od tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2618-2023)

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 003812997)

PETROSOL OIL

PETRESUL

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami „PETROSOL“ a „OIL“ napísanými bežným typom písma.

Staršiu ochrannú známku tvorí jediný slovný prvok „PETRESUL“ napísaný bežným typom písma.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovných označení. Z porovnania slovného prvku staršej ochrannej známky „PETRESUL“ a prvého slova zverejneného označenia „PETROSOL“ je zrejmé, že tieto pozostávajú zhodne z ôsmich písmen, pričom ich podstatná časť je tvorená rovnakými šiestimi písmenami v rovnakom poradí „PETR-S-L“ a odlišnosť spočíva len v dvoch samohláskach poslednej a predposlednej slabiky. Ďalší rozdiel medzi porovnávanými označeniami je v slovnom prvku „OIL“ vo zverejnenom označení, ktorý nie je obsiahnutý v staršej ochrannej známke. Zistené rozdiely medzi kolíznymi označeniami nedokážu eliminovať zistenú podobnosť najmä pri zohľadnení faktu, že vizuálny vnem spotrebiteľa ovplyvní hlavne zhodný začiatok označení, keďže v slovenskom jazyku sa slovné prvky čítajú zľava doprava. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že porovnávané označenia sú z vizuálneho hľadiska podobné, a to aj pri zohľadnení vplyvu ďalšieho slova „OIL“ zverejneného označenia.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti porovnávaných označení **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „pe-tro-sol oil“ a staršia ochranná známka ako „pe-tre-sul“, teda na začiatku oboch označení zaznie rovnaká slabika „pe“, v druhej slabike zaznejú zhodné spoluhlásky „tr“ a v tretej slabike zaznejú zhodne prvé a posledné písmeno „s-l“. Pri zohľadnení skutočnosti, že spotrebiteľ má tendenciu označenia skracovať, resp. odkazovať len na ich časť, môže zverejnené označenie reprodukovat skrátené ako „petrosol“, a v takom prípade možno konštatovať podobnosť porovnávaných označení z fonetického hľadiska vo vyššej miere, keďže pri vyslovovaní slov sa kladie väčší dôraz na začiatok slov a je spotrebiteľmi aj intenzívnejšie vnímaný, a preto minimálny rozdiel pri zvukovej realizácii spočívajúci len v dvoch rozdielnych samohláskach neovplyvní celkový zvukový vnem vyvolaný rovnakou dĺžkou, intonáciou aj rytmom. Aj v prípade úplnej reprodukcie zverejneného označenia spolu so slovom „OIL“, s prihliadnutím na dĺžku slovného prvku „PETROSOL“, ktorý zaznie ako prvý a je zvukovo realizovaný veľmi podobne ako staršia ochranná známka, možno porovnávané označenia považovať z fonetického hľadiska za podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie je tvorené zo slovného prvku „PETROSOL“, ktorý nemá v slovenskom, ani v inom pre slovenských spotrebiteľov známom jazyku, žiadny význam. Ďalšie slovo zverejneného označenia „OIL“ je síce z anglického jazyka, ide však o bežne používané slovo vo vzťahu k rôznym tovarom, ktorého význam podstatná časť slovenskej verejnosti pozná a bude ho vnímať vo význame „olej“. Tento prvok možno vo vzťahu k prihláseným tovarom považovať za prvok opisný, odkazujúci na zloženie výrobkov, prípadne na ich určenie.

Staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „PETRESUL“, ktorý nemá v slovenskom, ani v inom pre slovenských spotrebiteľov známom jazyku, žiadny význam.

Skutočnosť, ktorú tvrdil prihlasovateľ, že by slovenský spotrebiteľ vnímal koncovku „-SOL“ vo zverejnenom označení ako odkaz na produkt založený na olejovej báze a koncovku „-SUL“ v staršej ochrannnej známke ako odkaz na produkt obsahujúci síru, sulfónovú skupinu alebo deriváty síry, je nepravdepodobná aj vzhľadom na to, že uvedené slabiky nie sú žiadnym spôsobom zvýraznené a spotrebiteľ bude vnímať tieto slovné prvky ako jeden celok, ktorý pravdepodobne nebude vyvolávať žiaden významový vnem.

Keďže spotrebiteľ dokáže vo zverejnenom označení priradiť slovu „OIL“ zrejmý význam, možno konštatovať, že zverejnené označenie nie je zo sémantického hľadiska podobné so staršou ochrannou.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámeny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov, ktorými sú priemyselné chemikálie, odborná verejnosť so špecifickými profesionálnymi vedomosťami a skúsenosťami, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Staršej ochrannej známke ako celku možno z hľadiska posudzovanej relevantnej skupiny verejnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom pripísať bežnú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámeny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska (v rôznej miere), pričom zo sémantického hľadiska boli porovnávané označenia vyhodnotené ako nepodobné. Je však nutné zdôrazniť, že tento záver o sémantickej odlišnosti nebude mať pri celkovom hodnotení podstatný význam, pretože bol založený na slovnom prvku „OIL“ bez rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k tovarom prihláseným pre zverejnené označenie.

Podobnosť označení bola založená na zhodnosti šiestich písmen „PETR-S-L“ na rovnakých pozíciách v slovných prvkoch porovnávaných označení. Rozdiel medzi prvým slovným prvkom zverejneného označenia a staršou ochrannou známkou spočíva len v dvoch samohláskach „O-O“ vs. „E-U“ uprostred zhodných hlások („PETROSOL“ vs. „PETRESUL“), ktorý nepostačuje na potlačenie podobnosti predmetných slovných prvkov. Na posúdenie pravdepodobnosti zámeny má vplyv aj odlišnosť medzi označeniami, ktorou je v danom prípade prítomnosť ďalšieho slovného prvku „OIL“ vo zverejnenom označení, ktorému však spotrebiteľ z dôvodu nedostatku rozlišovacej spôsobilosti nebude venovať veľkú pozornosť, keďže tento prvok nemôže slúžiť na identifikáciu pôvodu tovarov. Navyše je nutné zohľadniť skutočnosť, že vo vysokej miere podobný slovný prvok „PETROSOL“/ „PETRESUL“, na ktorom je podobnosť kolíznych označení založená, sa vo zverejnenom označení nachádza na jeho začiatku, teda na prednostne vnímanej pozícii. Vzhľadom na uvedené je možné vo vzťahu k tovarom v triede 1, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, konštatovať, že aj pri vyššom stupni pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti

existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky na strane spotrebiteľskej verejnosti. Pri vnímaní týchto označení ako celkov je podobnosť dištinkívnych prvkov dostatočná na to, aby mohlo byť konštatované nebezpečenstvo uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodu takto označovaných tovarov.

Podmienky namietateľom uplatneného ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom v triede 1, ktoré boli posúdené ako podobné.

Vo vzťahu k tovarom prihlasovaným v triede 3, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, nie je možné podaným námietkam vyhovieť, keďže uplatnený námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vyžaduje kumulatívne naplnenie podmienok zhodnosti alebo podobnosti označení a zároveň aj zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb.

K argumentu prihlasovateľa, že začal zmierovacie konanie s namietateľom, a že mu 13.8.2024 zaslal návrh na zmierlivé vyriešenie sporu, pričom čaká na jeho vyjadrenie, ktoré by mal obdržať do konca septembra 2024, je nutné uviesť, že možnosť poskytnutia lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu je podmienená podaním spoločnej žiadosti účastníkov konania (prihlasovateľ a namietateľ) v zmysle § 32a zákona o ochranných známkach. Keďže takáto spoločná žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu nebola v priebehu konania o námietkach úradu doručená, úrad o podaných námietkach rozhodol.

Čo sa týka poukazu prihlasovateľa, že používa označenie „PETROSOL“ pre svoj výrobok už viac ako 15 rokov bez toho, aby akokoľvek rušil ochrannú známku namietateľa, čo podľa neho svedčí o tom, že výrobky označené „PETROSOL“ a „PETRESUL“ si nekonkurujú, je nutné zdôrazniť, že zverejnené označenie má právo prednosti až od 12.12.2023. V prípade používania tohto označenia na trhu prihlasovateľom (čo v konaní preukázané nebolo), mohlo ísť len o používanie označenia bez jeho formálnej ochrany zápisom do registra ochranných známk. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní dôvodu uplatneného v rámci § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach nie je možné brať do úvahy skoršie používanie nezapísaného označenia ako relevantný faktor, ktorý by mohol mať vplyv na vylúčenie existencie pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že výrobok namietateľa nie je vôbec ponúkaný na trhu Českej republiky a Slovenskej republiky, preto nehrozí, že bude dochádzať k pravdepodobnosti ich zámeny, je potrebné uviesť, že v prípade posúdenia námietok uplatnených v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, pri uplatnení skorších práv z ochrannej známky EÚ [§ 4 písm. c) zákona o ochranných známkach] zákon nepodmieňuje jeho úspešné uplatnenie preukázaním používania staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky (§ 32 v nadväznosti na § 7c ods. 4 zákona o ochranných známkach).

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. Janka Boháľová
poverená riadením oddelenia sporových
konaní

Doručit:

ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, s. r. o., Kalinčiakova 10658/27, 831 04 Bratislava
3, Slovenská republika

ME:LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika