

Rozhodnutie predsedu úradu zn. POZ 2138-2017/II-101-2020 zo 4. 11. 2020 (právoplatnosť 6. 11. 2020)

ABSTRAKT

Prihlasovateľ podal prihlášku obrazovej ochrannéj známky pre služby v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených služieb, uplatnil z dôvodu, že v prípade zverejneného označenia a staršej ochrannéj známky zapísanej pre tovary v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktorej je majiteľom, existuje pravdepodobnosť zámieny vrátane pravdepodobnosti asociácie. Prvostupňovým rozhodnutím bolo námietkam čiastočne vyhovieť a prihláška ochrannéj známky bola zamietnutá pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Nárokovanie služby zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov prvostupňový orgán nepovažoval za podobné s tovarmi staršej ochrannéj známky a vo vzťahu k týmto službám zverejneného označenia nekonštatoval pravdepodobnosť zámieny porovnávajúcich označení na strane verejnosti. Odvolací orgán, ktorý preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, posúdenie naplnenia zákonných podmienok uplatneného námietkového dôvodu uskutočnené prvostupňovým orgánom označil za správne, a preto podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

ABSTRACT

The applicant sought to register the figurative mark for services in Classes 35, 40, 41 and 42. An opposition was based on an earlier figurative mark registered for goods in Classes 7 and 11 and filed on the ground that there was a likelihood of confusion including likelihood of association on a part of the relevant public. The Opposition Division partly upheld the opposition and partly rejected the application for services in Class 42. The Opposition Division found services in Classes 35, 40 and 41 dissimilar. The Appeal Body agreed with the findings of the Opposition Division, dismissed the appeal and confirmed the decision.

Kľúčové slová

pravdepodobnosť zámieny podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, nepodobnosť tovarov a služieb, nesplnenie jednej z kumulatívnych podmienok, čiastočné vyhovieť námietkam, čiastočné zamietnutie prihlášky ochrannéj známky, zamietnutie rozkladu

Key words

likelihood of confusion – article 7(a)(2) Act No 506/2009 Coll. on trade marks, dissimilarity of the goods and services, one of cumulative conditions has not been fulfilled, opposition partly upheld, application partly rejected, appeal dismissed

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 009943549)



Zverejnené označenie (POZ 2138-2017)

EKO – IN

machines and devices for devices for water purification and treatment plants; means of filtration; filters and their parts (stroje a zariadenia na čistenie a úpravu vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia na čistenie a úpravu vody; stroje a zariadenia pre čistiare a úpravovne vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia čistiarní a úpravovní vody; prostriedky na filtráciu; filtre a ich časti).

Zverejnené označenie (POZ 2138-2017)

trieda 35 – obchodné alebo podnikateľské informácie v oblasti životného prostredia; marketing; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti životného prostredia; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby outsourcingu v oblasti poskytovania služieb životného prostredia; poskytovanie obchodných konzultačných služieb; analýzy nákladov týkajúcich sa nakladania s odpadmi, odstraňovania odpadov a recyklácie odpadov; kompilácia informácií týkajúcich sa environmentálnych podmienok; online objednávanie služieb; distribúcia reklamných materiálov online,

Staršia ochranná známka (OZ EÚ č. 009943549)

trieda 7 – machines and devices with mechanical drive (stroje a prístroje s mechanickým pohonom),
trieda 11 – machines and devices for water purification and treatment; parts of machines and devices for devices for water purification and treatment; machines and devices for water purification and treatment plants; parts of

trieda 40 – poradenstvo v oblasti likvidácie odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti spaľovania odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu a smetí; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti recyklácie odpadu a smetí,

trieda 41 – vzdelávacie služby v oblasti životného prostredia; organizovanie a vedenie seminárov, konferencií; odborné preškolenie; vyučovanie; vzdelávanie; publikovanie kníh a recenzií; online publikácia elektronických kníh; organizovanie odborných workshopov a školení; poradenstvo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,

trieda 42 – inžinierske poradenstvo; technické poradenstvo v oblasti detekcie znečistenia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; služby environmentálneho posudzovania; environmentálne inžinierske služby; služby monitorovania životného prostredia; environmentálne testovanie a inšpekčné služby; inžinierske služby v oblasti environmentálnych technológií; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia; inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia.

Proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk boli 6. 5. 2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019), pričom ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky zapísanej pre tovary v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Prvostupňovým rozhodnutím bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach) námietkam čiastočne vyhovieť a prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa prvostupňového orgánu medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny vo vzťahu k službám, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky. Namietateľ v podanom rozklade nesúhlasil so záverom o nepodobnosti nárokováných služieb zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 s tovarmi staršej ochrannej známky a zotrval na názore, že porovnávané označenia sú vysoko podobné. Podľa namietateľa táto podobnosť môže viesť k pravdepodobnosti zámieny porovnaných označení na strane verejnosti.

Odvolačný orgán, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu podaného rozkladu, nárokované služby zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nepovažoval za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky, pretože majú odlišnú

povahu (podstatu) a účel, odlišných výrobcov/poskytovateľov, odlišné distribučné kanály či odlišné miesta predaja/ponuky služieb, ich poskytovateľmi sú subjekty z odlišných oblastí a nie je možné konštatovať ani ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Len samotná skutočnosť, že porovnávané tovary a služby majú určitým spôsobom súvis so životným prostredím, bez prelínania sa v ďalších hodnotených kritériách, nebola postačujúca na konštatovanie ich podobnosti. Takýto prístup by viedol k neprimeranému rozšíreniu ochrany staršej ochrannej známky. Nakoľko namietateľ v podanom rozklade neuviedol v súvislosti so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z vizuálneho a fonetického hľadiska a vysokej podobnosti zo sémantického hľadiska žiadne konkrétne argumenty, len sa odvolal na tvrdenie vyjadrené v námietkach, že porovnávané označenia sú vysoko podobné, odvolací orgán sa ich porovnaním podrobnejšie nezaoberal. Doplnil, že takéto porovnanie ani nie je v predmetnom prípade rozhodné, keďže kolízne tovary a služby, ktorých porovnanie bolo rozkladom napadnuté, boli posúdené ako nepodobné.

Vzhľadom na nepodobnosť služieb zverejneného označenia v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi staršej ochrannej známky nebola splnená vo vzťahu k nim jedna z kumulatívnych podmienok nevyhnutných pre úspešné uplatnenie predmetného námietkového dôvodu, a preto odvolací orgán uzavrel, že vo vzťahu k týmto službám zverejneného označenia nemožno konštatovať pravdepodobnosť zámieny porovnaných označení na strane verejnosti.

Pre úplnosť odvolací orgán poukázal na to, že prvostupňový orgán dospel k záveru, že medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámieny vo vzťahu k službám zverejneného označenia v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere s tovarmi staršej ochrannej známky, čím boli splnené podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k uvedeným službám.

Keďže na základe preskúmania napadnutého rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu vyplynulo, že posúdenie naplnenia zákonných podmienok pre uplatnenie námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach uskutočnené prvostupňovým orgánom bolo správne, odvolací orgán podaný rozklad zamietol a prvostupňové rozhodnutie, ktorým bolo čiastočne vyhovieť námietkam smerujúcim proti zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk a prihláška ochrannej známky POZ 2138-2017 bola zamietnutá pre všetky služby nárokované v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, potvrdil.

Rozhodnutie v plnom znení nájdete na

<https://www.indprop.gov.sk/rozhodnutia/rozhodnutia.html>

Spracovala JUDr. Zuzana Ďuriančíková