



ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4

Prihlasovateľ/Majiteľ:
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Banská Bystrica 1, Slovenská republika

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

Vaše číslo

Naše číslo
POZ 200-2017

Vybavuje/linka
JUDr. Ďuriančíková/4300275

Banská Bystrica
7. 11. 2018

Vec

Zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane

Názov: ATN

V prílohe Vám zasielame na vyjadrenie rozklad proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 200-2017/N-88-2018 z 9. augusta 2018, ktorý bol podaný 6. septembra 2018.

Toto vyjadrenie je potrebné podať v lehote

do 14. 1. 2019,

ktorú je možné na základe odôvodnenej žiadosti predĺžiť.

V prípade, ak sa k rozkladu nevyjadríte v stanovenej lehote, nie je to na prekážku rozhodnutia a bude rozhodnuté podľa obsahu spisu.

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica 4
31

Ďuriančíková
JUDr. Zuzana Ďuriančíková
odbor odvolacích konaní

Na vedomie:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

TOPLO 12. 11. 2018



Úrad priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Váš list zo dňa:

POZ 200-2017/N-88-2018 z 09.08.2018

Naša značka:

2018/700/010265/03446

Vybavuje / linka:

Ing. Viera Huková/0257485700

Bratislava

06.09.2018

Vec

**Rozklad proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
č. POZ 200-2017/N-88-2018 zo dňa 09.08.2018**

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa ustanovenia § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie č. POZ 200-2017/N-88/2018 zo dňa 09.08.2018 (ďalej len „rozhodnutie“), ktorým námietky namietateľa Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, IČO: 30 810 710, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), proti zápisu označenia „ATN“ do registra ochranných známk, prihláseného dňa 31.01.2017 prihlasovateľom Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany SR, so sídlom Jiráskova 29, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 200-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dňa 03.07.2017, zamietol.

Proti rozhodnutiu úradu týmto namietateľ podáva v súlade s ustanovením § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote **rozklad**, ktorý odôvodňuje nasledovne:

Úrad zamietnutie námietok namietateľa odôvodnil absenciou jednej z podmienok ustanovených v § 7 písm. d) zákona (strana 8 rozhodnutia), konkrétne absenciou existencie pravdepodobnosti zámery medzi zverejneným označením a všeobecne známou známkou. V rozhodnutí úrad konštatoval, že námietky založené na ustanovení § 7 písm. d) zákona sú neopodstatnené.

Namietateľ sa s uvedeným tvrdením úradu nestotožňuje. Podľa § 7 písm. d) zákona „označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 zákona užívateľom všeobecnej známej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so všeobecne známou známkou, ktorá sa pred dňom podania prihlášky označenia stala používaním na území SR alebo vo vzťahu k územia SR všeobecne známou pre tohto užívateľa, a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a všeobecne známa známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane

verejnosti; za pravdepodobnosť zámery sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou“.

Vzhľadom na citované ustanovenie zákona má namietateľ za to, že úrad mal pri rozhodovaní o námietkach povinnosť skúmať aj „pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou“. Z rozhodnutia úradu nevyplýva, že úrad zohľadnil a skúmal pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou „STN“, t.j. vzťah mimovoľného združovania prvkov psychiky, medzi ktorými bola vytvorená súvislosť.

V rozhodnutí sa o tejto skutočnosti úrad vôbec nezmieňuje, a to napriek tomu, že namietateľ vo svojich námietkach výslovne poukázal na túto skutočnosť, keď uviedol, že „z dôvodu zhodnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie „ATN“ a všeobecne známa známka „STN“ vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámery na strane laickej i odbornej verejnosti, a to zámery priamej, ako i nepriamej vyvolanej pravdepodobnosťou asociácie so všeobecne známou známkou „STN“.

Rozhodnutie úradu preto namietateľ považuje za nezákonné a nepreskúmateľné, keďže v uvedenej časti nereaguje na výslovnú námietku (výhradu) namietateľa. Nie je preto možné objektívne vyvodiť, akým spôsobom sa úrad s touto námietkou vysporiadal, a na základe akých úvah dospel k záveru uvedenému vo výrokovej časti rozhodnutia.

V tejto súvislosti tiež namietateľ poznamenáva, že vo svojich námietkach dôrazne poukazoval práve na pravdepodobnosť asociácie označenia „ATN“ so známkou „STN“, ktorá je značkou všeobecne známou a má rozlišovaciu spôsobilosť napriek tomu, že formálne nebola zapísaná do registra ochranných známk. Úrad v rozhodnutí sám uviedol (strana 6 rozhodnutia), že pri hodnotení, či označenie možno považovať za všeobecne známu známku, je potrebné prihliadať najmä na jeho obchodnú hodnotu, známosť a pod. Napriek vlastnému tvrdeniu však úrad v rozhodnutí na tieto skutočnosti neprihliadol, ani sa nimi žiadnym spôsobom nezaoberal. Namietateľ zdôrazňuje, že má právne postavenie ústredného orgánu štátnej správy (§ 21 písm. f) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy) pre oblasť technickej normalizácie, metrologie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Namietateľ vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrologie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody. Namietateľ preto k svojim námietkam so znalosťou veci pripojil súbor dôkazov preukazujúcich, že známka „STN“ je značkou všeobecne známou, ktorej existencia a používanie sú regulované právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súčasne ide o značku historicky zaužívanú, čo namietateľ preukázal napr. Vestníkom namietateľa z roku 1993, alebo predložením STN z roku 1994. K týmto dôkazom sa úrad v rozhodnutí žiadnym spôsobom nevyjadril, nevyhodnotil ich a z rozhodnutia nie je zrejmé, ako sa s uvedenými dôkazmi vysporiadal. Z obsahu rozhodnutia sa namietateľovi javí, že úrad pristupoval k posudzovaniu námietok spôsobom, akoby išlo o vzájomný spor dvoch podnikateľských subjektov, pričom vôbec nevenoval pozornosť tomu, že namietateľ argumentuje medziiným i existenciou špeciálnej právnej úpravy týkajúcej sa technických noriem. I táto skutočnosť je podľa názoru namietateľa dôležitá a úrad sa ňou mal v rozhodnutí dostatočne zaoberať.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v „odôvodnení rozhodnutia správny orgán

uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia“.

Namietateľ považuje rozhodnutie za nezákonné a nepreskúmateľné z dôvodu porušenia vyššie citovaného ustanovenia správneho poriadku, keďže v rozhodnutí sa úrad nevysporiadal so všetkými námietkami namietateľa. Úrad ani nevyhodnotil všetky dôkazy predložené namietateľom, hoci ide o relevantné dôkazy vo vzťahu k preukázaniu, že „STN“ je všeobecne známou známkou, a preto je vysoká pravdepodobnosť zámery a pravdepodobnosť asociácie označenia „ATN“ so všeobecne známou známkou „STN“. Napriek týmto pochybeniam úrad prijal meritórne rozhodnutie, ktorým námietky zamietol.

Namietateľ sa taktiež nestotožňuje s tvrdením úradu uvedeným na strane 7 rozhodnutia (druhý odsek, posledná veta): „...rovnaké písmená predstavujú dlhšiu časť porovnávaných označení v spojení s tým, že zverejnené označenie má len jednoduchú grafickú úpravu, možno vizuálny vnem v prípade porovnávaných označení v určitej, aj keď len v minimálnej miere hodnotiť ako podobný.“ Namietateľ konštatuje, že z vizuálneho hľadiska je dĺžka označenia „ATN“ a známky „STN“ zhodná. Obe označenia pozostávajú z troch písmen, pričom druhé a tretie písmeno v označení sú rovnaké a sú usporiadané v rovnakom poradí. Je zrejmé, že obe označenia sa zhodujú v ich väčšej časti a líšia sa len v prvom písmene. Úrad v rozhodnutí konštatuje podobné zloženie z hľadiska použitých písmen, ako aj skutočnosť, že rovnaké písmená predstavujú dlhšiu časť porovnávaných označení v spojení s tým, že zverejnené označenie má len jednoduchú grafickú úpravu. V rozhodnutí sa však úrad nezaoberal námietkou namietateľa, že font písma, farba písma (čierna) a veľkosť písma na označení „ATN“ môže byť pre používateľa zhodné alebo zameniteľné s grafickou značkou „STN“. Namietateľ má za to, že z vizuálneho hľadiska ide o vysokú mieru podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Na strane 8 rozhodnutia (7. riadok) úrad uvádza: „tomu, že by dve písmená „T“ a „N“ znamenali práve a len výraz „technická norma“ nič nenasvedčuje a nevyplýva to priamo ani zo samotného zoznamu prihlasovaných služieb.“ S uvedeným namietateľ nesúhlasí, nakoľko prihlasované služby v triede 37 – „stavebníctvo (stavebná činnosť)“ a v triede 42 – „vypracovanie stavebných výkresov; technický výskum; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); technické písanie,“ majú technický charakter, týkajú sa technickej oblasti, pričom v triede 42 opakovane obsahujú prídavné meno „technický,“ „technických,“ „technické.“ Taktiež samotný dokument „ATN“ na svojej prvej strane uvádza, že ide o technickú normu (dôkaz č. 7 predložený k námietkam namietateľa). Je preto jednoznačné, že dokumentácie alebo výrobky označené v stavebníctve (vrátane stavebných výkresov) značkou pozostávajúcou z troch veľkých tlačenými písmen, z ktorých posledné dve sú „TN“ bude odborník i laik považovať za dokumentáciu alebo výrobok zodpovedajúci určitej technickej norme, pričom však pri označení „ATN“ bude 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, je absolútne nezmyselné.

Vzhľadom na vyššie uvedenú vizuálnu a sémantickú podobnosť, ako aj z dôvodu podobnosti tovarov a služieb, na ktoré sa označenie „ATN“ a všeobecne známa známka „STN“ vzťahujú a ktorú konštatoval aj úrad v rozhodnutí, má namietateľ za to, že existuje

pravdepodobnosť zámery označení „ATN“ a „STN“ na strane odbornej i laickej verejnosti, ako aj pravdepodobnosť asociácie so všeobecne známou známkou „STN.“

Uvedenú podobnosť je však potrebné zo strany úradu skúmať nielen formálne, ale skutkový stav (a dôkazy predložené namietateľom) je potrebné posúdiť v ich vzájomných súvislostiach a v ich interakcii s platnou právnou úpravou, na ktorú namietateľ v námietkach opakovane upozorňoval. Je potrebné vyhodnotiť objektívny stav spočívajúci v tom, že „STN“ je všeobecne známou známkou, ktorá je desaťročia spájaná s technickými normami. Ide o skutočnosť, ktorá má svoj odraz v právnom poriadku, pričom zo strany úradu nie je možné tieto objektívne dané a namietateľom preukázané fakty ani opomínať, ani bagatelizovať.

Podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona „*Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní*“²⁷⁾ okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60“.

Odkaz 27) znie: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa ustanovenia § 61 ods. 2 správneho poriadku „*o rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy, pričom ustanovenia Správneho poriadku o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.*“

S poukazom na uvedené skutočnosti je namietateľ naďalej toho názoru, že existujú dôvody, aby na základe námietok označenie „ATN“ nebolo zapísané do registra z dôvodov podľa ustanovenia § 7 písm. d) zákona. Z uvedeného dôvodu namietateľ navrhuje, aby predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. POZ 200-2017/N-88/2018 zo dňa 09.08.2018 zrušil a vrátil ho prvostupňovej inštancii v súlade s § 59 ods. 3 správneho poriadku na nové prejednanie a rozhodnutie.

S pozdravom

Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu