



Banská Bystrica 15.4.2014

POZ 5818-2012 /N-43-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ZVL SLOVAKIA, a. s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Miroslavom Labudíkom, Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „ZYL“ do registra ochranných známk, prihláseného 16.11.2012 prihlasovateľom KONTINUITA s.r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou RNDr. Elenou Dolanskou, Patentová a známková kancelária, Radlinského 9, 811 07 Bratislava 1 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 5818-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.1.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „ZYL“, číslo spisu POZ 5818-2012, sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „ZYL“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 5818-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 27.3.2013 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), f) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých prihlasovaných tovarov.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom prihlášky ochrannej známky POZ 363-2010 „ZVL SLOVAKIA“, ktorá bola prihlásená 11.3.2010 pre tovary v triedach 7, 16 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že slovné prvky „ZYL“ vs. „ZVL“ porovnávaných označení sú fantazijné, avšak označenie „ZVL“ sa na Slovensku už viac rokov používa v súvislosti s valivými ložiskami vyrobenými na Slovensku, čím sa toto označenie stalo medzi odberateľmi ložísk a slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou známe.

Podľa namietateľa zverejnené označenie „ZYL“ je značne zameniteľné s podstatným prvkom staršieho označenia „ZVL SLOVAKIA“ z vizuálneho hľadiska, pretože obe označenia sa líšia len v strednom, ľahko zameniteľnom písmene „Y“ vs. „V“. Keďže podľa normy PNL 9 0206 sa na označovanie krúžkov ložísk musí používať písmo typu B predpísané normou STN EN ISO 3098-0 a STN EN ISO 3098-2, ktoré má niekedy len výšku písma $0,4 \pm 0,04$ mm s hrúbkou čiary 1/10 výšky (napr. pri vonkajšom priemere krúžkov ložísk 10 až 20 mm), je reálny predpoklad, že tenkú zvislú čiaru v písmene „Y“ o dĺžke malej bodky alebo o dĺžke dvoch spojených bodiek spotrebiteľ zistí iba pri osobitnej pozornosti, prípadne to bude považovať len za nepodstatnú chybu v popise označenia „ZVL“. Takýto zameniteľný vizuálny vnem sa podľa namietateľa následne prejaví aj foneticky.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že medzi zverejneným označením „ZYL“ a podstatnou časťou staršieho označenia „ZVL SLOVAKIA“ existuje pravdepodobnosť zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti a tiež môže medzi nimi dochádzať aj k asociácii.

Namietateľ v súvislosti s prihlasovanými a zapísanými tovarmi uviedol, že tovary zverejneného označenia „*valivé ložiská guľkové, valčekové, ihlové*“ v triede 7 sú zhodné s časťou tovarov zapísaných pre staršie označenie v rovnakej triede 7. Ďalej namietateľ uviedol, že zvyšné prihlasované tovary „*kuželíkové a súdkové valivé ložiská*“ patria do komodity valivých ložísk, t. j. úzko špecializovaných strojárenských výrobkov, ktoré sa propagujú a predávajú spotrebiteľom na rovnakých miestach, čím u nich hrozí reálne nebezpečenstvo ich zámény s valčekovými ložiskami, z ktorých určité skupiny (na zvýšenie určitých svojich konštrukčných parametrov) majú bežne výrobcom vyrobenú konštrukčne predpísanú súdkovitú tvare tzv. bombíny alebo zošikmenie, t. j. kuželíkovosť. V súvislosti s uvedeným tvrdením sa namietateľ odvolal na fotografie valivých ložísk, ktoré sa nachádzajú v jeho katalógoch ložísk, z ktorých pre spotrebiteľa vyplýva zjavná a bežná zameniteľnosť kuželíkových ložísk s axiálnymi súdkovými ložiskami.

Z uvedeného podľa namietateľa vyplýva, že zverejnené slovné označenie „ZYL“ nie je spôsobilé pre všetky prihlasované tovary v triede 7 plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. funkciu rozlišovacia, pretože je zameniteľne podobné s jeho prioritne staršou prihláškou ochrannej známky „ZVL SLOVAKIA“ (POZ 363-2010).

Ďalej namietateľ uviedol, že pri svojej podnikateľskej činnosti, pri dodávaní ložísk spotrebiteľom, používa obchodné meno „ZVL SLOVAKIA, a. s.“, ktorého dominantným prvkom z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti je slovný prvok „ZVL“. Uvedené podľa namietateľa vyplýva aj zo skutočnosti, že spotrebiteľ si pri dvojslovnom označení lepšie zapamätá a prednostne uvedomí jeho prvý slovný prvok, ktorý mu poskytne rýchlejšiu možnosť pamäťovej stopy. Namietateľ dodal, že bežné dodávanie valivých ložísk, vrátane súdkových ložísk a súdkových axiálnych ložísk, spotrebiteľom pod označením „ZVL“ a jeho spoločnosťou „ZVL SLOVAKIA, a. s.“ pred podaním prihlášky zverejneného označenia vyplýva z príloh č. 11 až č. 20 a z jeho internetovej stránky <http://www.zvlslovakia.sk/>.

Namietateľ poznamenal, že podstatná časť jeho obchodného mena „ZVL SLOVAKIA, a. s.“, aj ním bežne používané slovné označenie „ZVL“ valivých ložísk, má súčasne pre jeho špeciálne strojárenské výrobky (t. j. valivé ložiská, ktoré nie sú menovite uvedené v zozname tovarov a služieb staršej prihlášky ochrannej známky POZ 363-2010) charakter zameniteľných výrobkov s valčekovými ložiskami. Ide napríklad o súdkové ložiská, vrátane axiálnych súdkových ložísk, ktoré sú bežne spotrebiteľmi vizuálne zameniteľné s kuželíkovými ložiskami. Namietateľ dodal, že uvedené slovné označenie „ZVL“, ktoré používa pri dodávaní valivých ložísk spotrebiteľom pod obchodným menom „ZVL SLOVAKIA, a. s.“, je podľa skôr uvedeného zameniteľné so zverejneným označením „ZYL“ v zmysle § 7 písm. f) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Na preukázanie uvedených skutočností namietateľ predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- katalóg ložísk ZVL SLOVAKIA, a. s., z roku 2008 (príloha č. 11),
- kópiu dodávateľskej faktúry č. 20080048 zo 17.12.2008, vzťahujúcu sa ku katalógu označeného ako príloha č. 11 (príloha č. 12),
- katalóg ložísk ZVL SLOVAKIA, a. s., z roku 2012 (príloha č. 13),
- kópiu dodávateľskej faktúry č. 120160 z 10.8.2012, vzťahujúcu sa ku katalógu označeného ako príloha č. 13 (príloha č. 14),
- kópiu faktúry č. OF090062 z 22.9.2009 za dodávku ložísk „ZVL“, vrátane farebne označených súdkovitých ložísk (príloha č. 15),
- kópiu faktúry č. OF01001702 zo 16.11.2010 za dodávku ložísk „ZVL“, vrátane farebne označených súdkovitých ložísk (príloha č. 16),
- kópiu faktúry č. OF1100403 zo 17.3.2011 za dodávku ložísk „ZVL“, vrátane farebne označených súdkovitých ložísk (príloha č. 17),
- kópiu faktúry č. OF1101809 z 21.11.2011 za dodávku ložísk „ZVL“, vrátane farebne označených súdkovitých ložísk (príloha č. 18),
- kópiu faktúry č. OF1100265 z 24.2.2012 za dodávku axiálnych súdkových ložísk „ZVL“ (príloha č. 19),
- kópiu faktúry č. OF1200325 z 1.3.2012 za dodávku ložísk „ZVL“, vrátane farebne označených súdkových ložísk a axiálnych súdkových ložísk tpm. 29412EJ (príloha č. 20).

V závere podania namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia nezapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 3.9.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 4.11.2013, uviedol, že nesúhlasí s názorom namietateľa o zameniteľnosti zverejneného označenia s prioritne staršou prihláškou ochrannej známky POZ 363-2010 „ZVL SLOVAKIA“ a jeho obchodným menom. Na rozdiel od namietateľa konštatoval nezameniteľnosť porovnávaných označení zo všetkých hľadísk.

Prihlasovateľ poznamenal, že rôzny počet slov (1 slovo vs. 2 slová) v porovnávaných označeniach predstavuje z fonetického hľadiska dôležitý prvok, ktorý je schopný tieto označenia navzájom odlíšiť. Podľa prihlasovateľa aj samotné slovné prvky „ZYL“ vs. „ZVL“ sú foneticky odlišné a zanechávajú celkom odlišný zvukový vnem spôsobený rozdielnou výslovnosťou písmen „Y“ vs. „V“.

Prihlasovateľ uviedol, že nemôže akceptovať ani názor namietateľa o vizuálnej zameniteľnosti a pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia „ZYL“ so starším označením „ZVL SLOVAKIA“ z dôvodu, že porovnávané označenia sa odlišujú nielen v počte slov, ale aj v celkovom počte písmen (3 písmená vs. 11 písmen), ktoré im zabezpečujú rozdielnu vizuálnu dĺžku.

Prihlasovateľ tvrdenie namietateľa, že sa bude snažiť vo zverejnenom označení úmyselne znížiť dĺžku zvislej čiary v písmene „Y“ za účelom čo najväčšieho sa priblíženia k označeniu „ZVL“, považuje za vykonštruované bez reálneho podkladu. Uviedol, že v súlade s trendom v oblasti valivých ložísk zvolil na označovanie svojich výrobkov výraz pozostávajúci z troch písmen, avšak na rozdiel od iných známych značiek, ktoré sú iba zhukom troch spoluhlások, ako sú SKF, ZKL, ZHL, FKL, SPZ, SKL, ZKF, KLF ale aj ZVL a mnohých ďalších, zakomponoval medzi dve spoluhlásky (Z a L) samohlásku (Y), čím danému výrazu dal iný charakter.

Podľa prihlasovateľa odlišnosť medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou podporuje aj významový rozdiel, keďže výraz „ZVL“ je len zhukom spoluhlások bez konkrétneho významu, kým „ZYL“ je výraz používaný v optike pri výrobe rámov pre okuliare a je odvodený od acetátového esteru celulózy (zilónitu). Prihlasovateľ uviedol, že priemerný spotrebiteľ bude slovo „ZYL“ navyše vnímať ako cudzie slovo, a preto valivé ložiská označené ním bude považovať za zahraničný výrobok, kým ložiská označené staršou ochrannou známkou, ktorá obsahuje aj výraz „SLOVAKIA“, bude vnímať, ako pochádzajúce zo Slovenska.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností konštatoval, že porovnávané označenia sú z vizuálneho, z fonetického a sémantického hľadiska natoľko odlišné, že ich zámena, respektíve zámena tovarov (valivých ložísk) označených označeniami „ZYL“ a „ZVL SLOVAKIA“ je z hľadiska spotrebiteľa vylúčená a to aj v prípade súbežnej ponuky takto označovaných tovarov.

Prihlasovateľ uviedol, že nemôže akceptovať ani názor namietateľa o možnej zámene jeho obchodného mena so zverejneným označením. Aj v tomto prípade podľa neho platí, že z vizuálneho, z fonetického a sémantického hľadiska nie je reálna pravdepodobnosť ich vzájomnej zámény.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka, ako aj obchodné meno namietateľa, sú svojou skladbou natoľko odlišné, že ich vzájomná zameniteľnosť alebo nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti prihlasovateľa zverejneného označenia a namietateľa je vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vylúčená.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a), f) a h) zákona č. 506/2009 Z. z. 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 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 zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 „ZYL“, číslo spisu POZ 5818-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 16.11.2012 prihlasovateľom KONTINUITA s.r.o., Šebastovská 4, 080 06 Prešov a zverejnená vo Vestníku úradu 2.1.2013 pre tovary v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ZVL SLOVAKIA, a. s., Na stanicu 22, 010 09 Žilina je majiteľom slovnej ochrannej známky „ZVL SLOVAKIA“ č. 235445 (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 11.3.2010, ktorá bola zapísaná 27.8.2013 pre tovary v triedach 7, 16 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky vyplýva, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary:

trieda 7 – „*valivé ložiská guľkové, valčekové, ihlové, kuželíkové, súdkové*“.

Staršia ochranná známka je okrem tovarov v triedach 16 a 20 zapísaná aj pre nasledujúce tovary v triede 7:

trieda 7 – „*axiálne ložiská; brúsne stroje; čerpadlá, pumpy (stroje); finišér; guľkové ložiská; ihličkové ložiská; kladkostroje; kompresory; kovoobrábacie stroje; ložiskové krúžky; leštičky; lisovacie stroje; ložiská ako časti strojov; antifrikačné ložiská do strojov krúžky guľkových ložísk; ložiskové čapy (časti strojov); nakladacie rampy; ručné nástroje náradie na iný než ručný pohon; nástroje ako časti strojov; nástrojové brúsky; navijaky; obrábacie stroje; podstavce, stojany na ložiská hriadelov; adhézne remene na kladky; remenice (ako časti strojov); samomazacie ložiská; stojany; podstavce na ložiskové čapy (časť stroja); valčekové ložiská; voľnobežky s výnimkou voľnobežiek do pozemných vozidiel; žeriavy*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary určené, teda to, ako porovnávané tovary vnímajú koneční spotrebiteľia.

Prihlasované tovary „*valivé ložiská guľkové, valčekové, ihlové, kuželíkové, súdkové*“ v triede 7 možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*axiálne ložiská; guľkové ložiská; ihličkové ložiská; ložiská ako časti strojov; antifrikačné ložiská do strojov; samomazacie ložiská; valčekové ložiská*“ v triede 7. Aj keď je zverejnené označenie prihlásené aj pre iné konkrétne druhy valivých ložísk ako staršia ochranná známka, tieto však spadajú pod všeobecný pojem „*ložiská ako časti strojov*“, čo sú strojárske súčiastky, ktoré slúžia na prenos síl medzi pohyblivými a pevnými časťami mechanického stroja, pričom sú vyrobené tak, aby minimalizovali trenie vznikajúce medzi pohyblivými a pevnými časťami stroja. Z uvedeného vyplýva, že kolízne tovary slúžia na rovnaký účel a rovnakému okruhu spotrebiteľov. Tiež sú distribuované rovnakými distribučnými kanálmi a ich výrobcovia môžu byť rovnakí, a tak stret uvedených tovarov prihlasovateľa s tovarmi namietateľa na trhu nie je možné vylúčiť.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno

zhrnúť do konštatovania, že pri všetkých tovaroch zverejneného označenia bola konštatovaná zhoda a/alebo vysoká podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 5818-2012)

Staršia ochranná známka (OZ č. 235445)

ZYL

ZVL SLOVAKIA

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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného slovného označenia so staršou slovnou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je tvorené jediným krátkym slovom „ZYL“, ktoré je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Staršia ochranná známka je tvorená dvomi slovami „ZVL SLOVAKIA“, ktoré sú napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Uvedené jediné slovo zverejneného označenia je vysoko podobné s prvým slovom „ZVL“ staršej ochrannej známky, a to z dôvodu, že sa navzájom líšia len v jednom písmene „V“ vs. „Y“ uprostred týchto slov, ktorých vzájomná grafika je z vizuálneho hľadiska len veľmi málo odlišná. Možno predpokladať, že uvedené odlišnosti v slovách „ZYL“ vs. „ZVL“ môže spotrebiteľ pri zbežnom kontakte prehliadnúť, resp. si všimnúť len vtedy, ak by predmetné porovnávané označenia mal možnosť porovnať vedľa seba. Staršia ochranná známka na rozdiel od zverejneného označenia ešte obsahuje ďalšie slovo „SLOVAKIA“, ktoré však označuje pôvod tovarov a predstavuje prvok nedištingtívny. Pri hodnotení vizuálnej podobnosti porovnávaných označení je potrebné prihliadnúť na všetky prvky, ktoré ich tvoria, pretože vizuálny vnem porovnávaných označení je ovplyvnený ich súčasným pôsobením. Tiež je potrebné mať na pamäti, že slovo „ZVL“ staršej ochrannej známky, keďže sa nachádza na začiatku slovného prvku staršej ochrannej známky, bude spotrebiteľmi, vzhľadom na postavenie aj nedištingtívny charakter druhého výrazu, vnímané intenzívnejšie. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti a podobnosti, nie je možné podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť vzhľadom na prítomnosť vysoko podobných slov „ZYL“ vs. „ZVL“ v porovnávaných označeniach. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať čiastočnú podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude relevantnými spotrebiteľmi reprodukované v podobe „zil“ alebo v podobe „zet ypsilon el“, ak spotrebiteľ slovo „ZYL“ vyhodnotí ako skratku. V prípade staršej ochrannej známky možno predpokladať výslovnosť v podobe „zet vé el slo va kia“ resp. v čiastočne anglickej podobe ako „zet vé el sleu va kie“ alebo skrátené ako „zet vé el“, keďže spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať a slovný prvok „SLOVAKIA“ je navyše nedištingtívny. V oboch prípadoch zaznie na začiatku, ktorý je spotrebiteľmi pri fonetickej interpretácii väčšinou prednostne vnímaný, rovnaká slabika „zet“, za ňou zaznie odlišná slabika „ypsilon“ vs. „vé“ a za ňou opäť zhodná slabika „el“, ktorá, aj keď sa nachádza až na tretej pozícii v skladbe slov resp. skratiek „ZYL“ vs. „ZVL“, nebude prepočutá. Za slabikami „zet vé el“ v staršej ochrannej známke nakoniec zaznie spojenie slabík „slo va kia“ resp. „sleu va kie“. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať len čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení, pretože okrem druhej slabiky zverejneného označenia a prvého slovného prvku staršej ochrannej známky je aj fonetika ďalšieho slovného prvku staršej ochrannej známky (v podobe „slovakia“ resp. „sleuvakie“) tiež odlišná jednak samotným sledom hlások, ale aj intonáciou a rytmom uvedeného slovného prvku.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že slovo „ZYL“ zverejneného označenia, aj v prípade, ak ho spotrebiteľ vyhodnotí ako skratku, nebude u priemerného spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiaden významový vnem. Čo sa týka tohto slova, nemožno súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že priemerný spotrebiteľ ho bude vnímať ako odvodené od „zilonitu“, t. j. acetátového esteru celulózy, ktorý sa navyše používa v optike pri výrobe rámov pre okuliare. Prvé slovo resp. skratku „ZVL“ staršej ochrannej známky si relevantná spotrebiteľská verejnosť môže, vo vzťahu k zapísaným tovarom v triede 7 spájať s významom „Závod na výrobu valivých ložísk“. Tento názor potvrdzuje aj výklad v Encyklopédii Slovenska, 6. zväzok, rok 1982, ktorý uvádza, že Závody na výrobu ložísk, t. j. skratka

„ZVL“, predstavovali koncern so sídlom v Považskej Bystrici s koncernovými podnikmi na Slovensku v Považskej Bystrici, Kysuckom Novom Meste, Prešove, Skalici, Dolnom Kubíne, Bytči a Žiline – Bytčici. Založený bol v roku 1965 ako trust podnikov ZVL, od roku 1980 ako koncern. V oblasti valivých ložísk bol patentovým, normalizačným a informačným strediskom. Vďaka významnému postaveniu tohto koncernu v minulosti je pravdepodobné, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si aj v súčasnosti bude spájať spojenie písmen „ZVL“ s týmto koncernom. Ďalšie slovo „SLOVAKIA“ staršej ochrannej známky je tiež nositeľom konkrétneho významu a v preklade do slovenského jazyka znamená „Slovensko“. Vzhľadom na uvedené možno predpokladať, že celý slovný prvok staršej ochrannej známky budú relevantní spotrebiteľia vnímať vo význame „Závod na výrobu valivých ložísk na Slovensku“. Vzhľadom na fantazijný charakter zverejneného označenia a opisný charakter staršej ochrannej známky možno konštatovať, že sémantické hľadisko nebude zohrávať určujúcu úlohu pri hodnotení pravdepodobnosti zámeny kolíznych označení.

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. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny je potrebné vyhodnotiť aj 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 priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné tovary určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže sa nejedná o produkty dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky však bolo zistené, že porovnávané označenia obsahujú ako rozlišujúce prvky vysoko podobné slová resp. skratky „ZYL“ vs. „ZVL“, ktoré sa navzájom líšia len v jedinom písmene „Y“ vs. „V“ uprostred týchto slov, ktorých vzájomná grafika je z vizuálneho hľadiska len veľmi málo odlišná, a tak spotrebiteľia pri prvotnom dojme môžu písmeno „Y“ zverejneného označenia pokladať za písmeno „V“. Na základe uvedených vysoko podobných slov, resp. skratiek bola konštatovaná čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť, pričom sémantické hľadisko nemožno pokladať za určujúce. Keďže súčasne boli všetky tovary zverejneného označenia posúdené ako zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 7, možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámeny na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení stredného, resp. vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere, pričom je potrebné prihliadať aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými označeniami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami a naopak.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky tovary zverejneného označenia, úrad sa nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. f) citovaného zákona, pretože zistenia úradu by nemali vplyv na konečné rozhodnutie.

Úrad sa nezaoberal ani posúdením, či došlo k naplneniu podmienok aj ďalšieho namietateľom uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. h) citovaného zákona, pretože v podaní nebola konkrétna skutková podstata citovaného ustanovenia nijako preukazovaná, resp. odôvodnená.

Vzhľadom na uvedené 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

RNDr. Elena Dolanská
Patentová a známková kancelária
Radlinského 9
811 07 Bratislava 1

Ing. Miroslav Labudík
Jesenského 1170/14
024 01 Kysucké Nové Mesto