



Banská Bystrica 26.6.2014
POZ 1068-2012 /N-79-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BOTTILING PRINTING, s.r.o., U Lomu 512/9, 795 01 Rýmařov, Česká republika, zastúpeného v konaní advokátom JUDr. Svetozárom Juranom, Patentová a známková kancelária ANIMUS, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45 (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „BOTTILING PRINTING“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 29.6.2012 prihlasovateľom BOTTILING PRINTING, s.r.o., Podtureň 270, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Ivanom Beličkom, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4 (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1068-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.3.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „BOTTILING PRINTING“, číslo spisu POZ 1068-2012, sa zamieta pre všetky tovary v triede 7, pre služby „montáž, servis a opravy strojov a zariadení uvedených v triede 7; plnenie tonerov“ v triede 37 a pre všetky služby v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „BOTTILING PRINTING“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1068-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.6.2013 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 7, 16, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 10968931 „BOTTILING PRINTING“ s právom prednosti od 15.6.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 2, 7 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ poznamenal, že jeho spoločnosť bola s obchodným menom BOTTILING PRINTING, s.r.o., zapísaná 4.12.2000 do Obchodného registra vedeného Krajským súdom v Ostrave. Ďalej na základe Zmluvy o dielo z 2.8.2004, neskôr z 12.12.2007, uzavretou so spoločnosťou GAD STUDIO, s.r.o., si dala vypracovať dielo s pracovným názvom „Vizuální identita společnosti“, podľa ktorého toto označenie pri hospodárskom styku používa. Na preukázanie uvedených skutočností namietateľ predložil výpis z obchodného registra a zmluvu o dielo.

Namietateľ v súvislosti s prihlasovanými a zapísanými tovarmi a službami uviedol, že prihlasované a zapísané tovary a služby v triedach 7 a 37 sú v podstate zhodné, len sú uvedené synonymickými názvami. Podľa namietateľa ďalšie prihlasované tovary a služby v triedach 16 a 40 súvisia so zapísanými tovarmi a službami v triedach 7 a 37. Namietateľ dodal, že pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, najmä ich povahu, určenie ako aj dopĺňujúci charakter.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou Spoločenstva z jednotlivých hľadísk a dospel k záveru, že porovnávané označenia sú zo sémantického

a fonetického hľadiska zhodné, pretože obsahujú zhodný slovný prvok „BOTTILING PRINTING“.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že medzi porovnávanými označeniami existuje pravdepodobnosť zámenny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa môže domnievať, že predmetné tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

V závere podania namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol pre všetky prihlasované tovary a služby.

Listom úradu z 9.7.2013 boli námietky doručené prihlasovateľovi s tým, že lehota na vyjadrenie sa k námietkam mu bude stanovená až po zápise ochrannej známky Spoločenstva č. 10968931 „BOTTILING PRINTING“ do registra ochranných známk Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu, na ktorej sa predmetné námietky zakladali.

Ďalším listom úradu z 10.3.2014 bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa k námietkam, ktoré mu boli doručené listom úradu z 9.7.2013, vyjadril.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 16.5.2014, zhrnul argumenty namietateľa a uviedol, že namietateľ sa zameriava iba na posúdenie označenia a ostatné súvislosti, ktoré aj sám dokladá, ostávajú nepovšimnuté.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že je používateľom nezapísaného označenia „BOTTILING PRINTING“, ktoré je zároveň jeho obchodným menom. Na preukázanie uvedenej skutočnosti prihlasovateľ predložil nasledujúce doklady:

- výpis z obchodného registra Slovenskej republiky pre obchodné meno „BOTTILING PRINTING, s.r.o.“,
- časopis pre elektrotechniku a energetiku č. 5/2006,
- zoznam vystavovateľov – ELOSYS 2005,
- zoznam vystavovateľov – ELOSYS 2006,
- zoznam vystavovateľov – ELOSYS 2008,
- zoznam vystavovateľov – Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2006,
- zoznam vystavovateľov – Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2011,
- zoznam vystavovateľov – Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2012,
- EXPONÁT – časopis veľtrhu AGROKOMPLEX 2008,
- IMPULZ – časopis veľtrhu ELOSYS Trenčín 2007,
- IMPULZ – časopis veľtrhu MSV Nitra 2010,
- IMPULZ – časopis veľtrhu ELOSYS Trenčín 2010,
- faktúry z rokov 1999-2012 v počte 29 kusov.

Podľa prihlasovateľa pri porovnaní práv na označenie je potrebné porovnať aj zoznamy tovarov a služieb, resp. jeho predmet činnosti, a teda tovary a služby súvisiace aj s nezapísaným označením „BOTTILING PRINTING“.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval porovnaniu tovarov a služieb sporných označení, na základe ktorého konštatoval, že u daných označení neexistuje priamy konflikt v prihlasovaných triedach zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou Spoločenstva, najmä nie v triedach 2, 16 a 40.

Prihlasovateľ opísal sporné označenia a uviedol, že pred posúdením zameniteľnosti je potrebné posúdiť právo na skoršie používanie označenia alebo aj nezapísaného označenia „BOTTILING PRINTING“. Podľa prihlasovateľa jediným dokladom, ktorý nejako dokladuje právo namietateľa v súvislosti s označením „BOTTILING PRINTING“ je iba výpis z registra ochranných známk Spoločenstva pre ochrannú známku Spoločenstva č. 10968931 „BOTTILING PRINTING“, kde je uvedený dátum podania 15.6.2012.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ ako dôkaz k námietkam pripojil výpis z obchodného registra Českej republiky, podľa ktorého bola spoločnosť BOTTILING PRINTING, s.r.o., Dvořákova 395, Moravský Beroun, Česká republika založená k 4.12.2000. Podľa prihlasovateľa tento doklad nepreukazuje skoršie používanie nezapísaného označenia „BOTTILING PRINTING“ na území Slovenskej republiky, a preto nie je relevantný.

V súvislosti so Zmluvou o dielo, uzavretou medzi spoločnosťou GAD STUDIO, s.r.o. a namietateľom, z 2.8.2004, resp. z 12.12.2007, ktorej predmetom je vytvorenie „Vizuálnej identity spoločnosti“, t. j. logotypu spoločnosti, prihlasovateľ uviedol, že zmluvnými stranami sú spoločnosti, ktoré svoju činnosť vykonávali na území Českej republiky a doklad nepreukazuje používanie nezapísaného označenia „BOTTLING PRINTING“ na území Slovenskej republiky, a rovnako ani žiadne ďalšie doklady predložené namietateľom. Taktiež na predmetných zmluvách chýbajú podpisy oboch strán, takže podľa prihlasovateľa nie je možné dané doklady považovať za relevantné na preukázanie skutočného používania označenia „BOTTLING PRINTING“ v slovnej alebo kombinovanej podobe na území Slovenskej republiky.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že namietateľ predložil aj výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky pre jeho spoločnosť, čím priamo preukázal používanie o cca 6 rokov skôr nezapísaného označenia „BOTTLING PRINTING“ prihlasovateľom pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

Prihlasovateľ dodal, že v prípade konfliktov v minulosti namietateľ mal možnosť vyjadriť sa k skoršiemu používaniu nezapísaného označenia „BOTTLING PRINTING“ prihlasovateľom, čo však neurobil, a teda by sa dalo povedať, že daný stav akceptoval s tým, že medzi danými spoločnosťami nebol konflikt v predmete činností, najmä kvôli rozdielnym územiám podnikania – Slovenská republika verzus Česká republika.

Prihlasovateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu zamietol a prihlášku zverejneného označenia zapísal do registra ochranných známk.

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.

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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovného zverejneného označenia „BOTTLING PRINTING“, číslo spisu POZ 1068-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 29.6.2012 prihlasovateľom BOTTLING PRINTING, s.r.o., Podtureň 270, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.3.2013 pre tovary a služby v triedach 7, 16, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BOTTLING PRINTING, s.r.o., U Lomu 512/9, 795 01 Rýmařov, Česká republika je majiteľom kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva č. 10968931 „BOTTLING PRINTING“ (ďalej „staršia ochranná známka“), s právom prednosti od 15.6.2012, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 2, 7 a 37 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 a služby:

trieda 7 – „*tlačiarenské stroje; stroje na tlač výrobkov injetom, laserom, termotransferovou tlačou; etiketovacie stroje; súčasti týchto strojov uvedených do triedy 7; farbiace stroje; maliarske stroje; polygrafické matrice; ocel'otlačové stroje; polygrafické stroje; sádzacie stroje na sádzanie fotosadzbu, tlačiarenské valce; tlačiarenské stroje*“,

trieda 16 – „*baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický*

tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov na balenie“,

trieda 37 – „montáž, servis a opravy strojov a zariadení uvedených v triede 7; inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení; informácie o opravách; montovanie a opravy telefónov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov; plnenie tonerov“,

trieda 40 – „tlač, tlačenie; fototlač; kreslenie, rysovanie laserom; litografická tlač; ofsetová tlač; sérigrafia, sieťotlač; tlačenie vzorov; etikovanie; nanášanie farieb“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

trieda 2 – „filled toner cartridges for laser printers“ (tonerové náplne do laserových tlačiarní),

trieda 7 – „printing systems, industrial printers, label printers, thermal transfer printers, printers for non-contact marking, industrial laser printers, EAN barcode printers, label applicators“ (potlačové systémy, priemyselné tlačiarnie, tlačiarnie etikiet, termotransferové tlačiarnie, tlačiarnie na bezkontaktné značenie, priemyselné laserové tlačiarnie, tlačiarnie na EAN kódy, aplikátory etikiet),

trieda 37 – „servicing of industrial printers“ (servis priemyselných tlačiarní).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov služieb pre staršiu ochrannú známku je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, 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 a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebiteľia. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Prihlasované tovary v triede 7 „tlačiarske stroje; stroje na tlač výrobkov injetom, laserom, termotransferovou tlačou; etiketovacie stroje; súčasti týchto strojov uvedených do triedy 7; farbiace stroje; maliarske stroje; ocelotlačové stroje; polygrafické stroje; tlačiarske valce; tlačiarske stroje“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „potlačové systémy, priemyselné tlačiarnie, tlačiarnie etikiet, termotransferové tlačiarnie, tlačiarnie na bezkontaktné značenie, priemyselné laserové tlačiarnie, tlačiarnie na EAN kódy, aplikátory etikiet“ pre staršiu ochrannú známku v triede 7. Z konkrétne vyššie uvedeného znenia zoznamov tovarov citovaných kolíznych označení vyplýva, že porovnávané tovary sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, a tak si ich spotrebiteľ z hľadiska svojich potrieb môže zameniť, pretože ich obvyklý pôvod je obyčajne rovnaký a tiež sú prístupné rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti prostredníctvom spoločných predajných kanálov.

Zverejnené označenie je v triede 7 prihlásené aj pre tovary „polygrafické matrice; sádzacie stroje na sádzanie fotosadzby“, ktoré možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi „potlačové systémy, priemyselné tlačiarnie, tlačiarnie etikiet, termotransferové tlačiarnie, tlačiarnie na bezkontaktné značenie, priemyselné laserové tlačiarnie, tlačiarnie na EAN kódy, aplikátory etikiet“ pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 7, pretože uvedené prihlásené tovary priamo súvisia so zapísanými tovarmi, a tak sa spotrebiteľ môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 16 „baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie (tlačoviny), galvanotypy (polygrafia), grafické zobrazenie, grafiky, chromolitografy (polygrafia), kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, tlačené periodické a neperiodické publikácie, plagáty, polygrafické písmo, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo

plastických materiálov na balenie“ nemožno považovať za zhodné a/alebo podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triede 2 a 7, či podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku v triede 37. Aj keď niektoré uvedené prihlasované tovary môžu byť výsledkom polygrafického priemyslu, sú vo svojej podstate inej povahy, slúžia na iný účel než uvedené zapísané tovary staršej ochrannej známky a tiež sú určené inému okruhu spotrebiteľov, a ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú odlišné.

Prihlasované služby v triede 37 *„montáž, servis a opravy strojov a zariadení uvedených v triede 7“* sú formulované všeobecne a široko, a tak môžu zahŕňať aj bližšie špecifikované služby namietateľa, ktorými sú konkrétne zapísané služby *„servis priemyselných tlačiarní“* pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 37. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené prihlasované služby v triede 37 sú rovnakej povahy a môžu slúžiť rovnakému okruhu spotrebiteľov, preto ich možno považovať za zhodné a/alebo podobné s uvedenými zapísanými službami v triede 37 pre staršiu ochrannú známku.

Ďalšie prihlasované služby v triede 37 *„plnenie tonerov“* možno pokladať za podobné so zapísanými tovarmi *„tonerové náplne do laserových tlačiarní“* pre staršiu ochrannú známku v triede 2, pretože priamo súvisia so zapísanými tovarmi, a tak sa spotrebiteľ môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Čo sa týka ďalších služieb zverejneného označenia v triede 37, a to *„inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení; informácie o opravách; montovanie a opravy telefónov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov“*, pre uvedené služby zverejneného označenia neboli nájdené žiadne služby a ani tovary staršej ochrannej známky, ktoré by bolo možné považovať za podobné. Preto je potrebné konštatovať nepodobnosť týchto služieb s tovarmi a službami namietateľa chránenými staršou ochrannou známkou.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované služby v triede 40 *„tlač, tlačenie; fototlač; kreslenie, rysovanie laserom; litografická tlač; ofsetová tlač; sérigrafia, sieťotlač; tlačenie vzorov; etikovanie; nanášanie farieb“*, v súvislosti s ktorými sa spotrebiteľ môže domnievať, že ich poskytuje ten istý subjekt alebo obchodne prepojený subjekt, ktorý poskytuje zapísané tovary v triede 7 *„priemyselné tlačiarne, tlačiarne etikiet, termotransferové tlačiarne, tlačiarne na bezkontaktné značenie, priemyselné laserové tlačiarne, tlačiarne na EAN kódy“* pre staršiu ochrannú známku, keďže na kvalite výsledku tlačiarenských služieb sa v podstatnej miere podieľa samotná tlačiarenská technika, a preto na základe ich v podstate doplnkového charakteru možno konštatovať určitú aj keď len minimálnu mieru podobnosti aj pre tieto služby a tovary.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary a služby v triedach 7 a 40 a časť prihlasovaných služieb *„montáž, servis a opravy strojov a zariadení uvedených v triede 7; plnenie tonerov“* v triede 37 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku v triedach 2, 7 a 37. Ostatné prihlasované služby v triede 37 *„inštalácia a opravy chladiacich a klimatizačných zariadení; informácie o opravách; montovanie a opravy telefónov; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov“* a všetky prihlasované tovary v triede 16 nie sú zhodné ani podobné so žiadnymi zapísanými službami a ani tovarmi pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1068-2012)

Staršia ochranná známka (CTM č. 10968931)

BOTTLING PRINTING



BOTTLING
PRINTING

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok 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 kombinovanou ochrannou známkou. Zverejnené označenie je tvorené dvomi slovami „BOTTLING PRINTING“, ktoré sú napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Staršia ochranná známka je tiež tvorená dvomi slovami „BOTTLING PRINTING“, ktoré sú napísané mierne upraveným typom písma veľkej tlačenej abecedy tak, že jednotlivé písmená pôsobia rozostreným dojmom a sú umiestnené v dvoch riadkoch pod sebou. Medzi uvedené dve slová staršej ochrannej známky sú navyše vsunuté ťažko identifikovateľné a čitateľné znaky. Porovnávané označenia sú teda v podstate tvorené zhodnými slovnými prvkami „BOTTLING PRINTING“, ktoré možno zo známkovo právneho hľadiska považovať za dominantné a dištinkatívne prvky porovnávaných označení, a na základe ktorého možno konštatovať vysokú vizuálnu podobnosť medzi porovnávanými označeniami.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie a staršia ochranná známka reprodukovaná priemerným spotrebiteľom pri základnej znalosti anglického jazyka alebo pri uplatnení slovenskej výslovnosti cudzích slov zhodne ako „bot-ling prin-ting“, či „bot-lin prin-tin“, a tak možno konštatovať zhodu porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Vzhľadom na zhodnosť slov „BOTTLING PRINTING“, nachádzajúcich sa v porovnávaných označeniach, spotrebiteľ bude týmto slovám pripisovať **zo sémantického hľadiska** rovnaký význam, keďže slovo „BOTTLING“ bude vo vzťahu k prihlasovaným resp. zapísaným tovarom a službám vnímať ako fantazijné slovo a ďalšie slovo „PRINTING“ bude vnímať ako opisné slovo vo význame „tlačenie“, a preto možno konštatovať aj významovú zhodu medzi porovnávanými označeniami.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi a/alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Relevantnou verejnosťou v danom prípade je odborná verejnosť, u ktorej možno predpokladať, že bude venovať tovarom a službám v triedach 2, 7, 37 a 40 zvýšenú pozornosť, keďže ide o strojné zariadenia polygrafického priemyslu, ich časti a ich využitie pri polygrafickej výrobe ako aj ich servis.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámény 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 bolo zistené, že celý slovný prvok „BOTTLING PRINTING“ zverejneného označenia je obsiahnutý v staršej kombinovanej ochrannej známke, pričom jeho grafická úprava je úplne jednoduchá až zanedbateľná, a teda priemerný spotrebiteľ môže porovnávané označenia vnímať bez ich priameho porovnania vedľa seba ako takmer zhodné označenia. Na základe uvedenej skutočnosti bola konštatovaná vysoká vizuálna podobnosť medzi porovnávanými označeniami a zhoda z fonetického a sémantického hľadiska, a preto je možné uviesť, že porovnávané označenia celkovo vykazujú veľmi vysoký stupeň podobnosti, ktorý je v rámci uplatnenia kompenzačného princípu potrebné zohľadniť, a keďže súčasne boli niektoré tovary a služby zverejneného označenia v triedach 7, 37 a 40 posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, aj keď v prípade služieb v triede 40 išlo len o minimálnu podobnosť, je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere. Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú rovnaké slovné prvky „BOTTLING PRINTING“, ktoré pozostávajú z fantazijného dištinkatívneho slova „BOTTLING“ a opisného slova „PRINTING“, a ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mohli viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Poukázanie prihlasovateľa na skutočnosť, že svoje označenie „BOTTLING PRINTING“ v spojitosti s prihlásenými tovarmi a službami nerušene používa už od 3.11.2006 ako podstatnú súčasť svojho riadne

zapísaného obchodného mena, čím podľa neho zverejnené označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre jeho tovary a služby ešte pred podaním prihlášky staršej ochrannej známky Spoločenstva, nemôže relevantným spôsobom ovplyvniť posúdenie splnenia podmienok § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Vzhľadom na skutočnosť, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované tovary a služby v triedach 7 a 40 a pre časť prihlasovaných služieb v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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:

Ing. Ivan Belička
Švermova 21
974 04 Banská Bystrica 4

JUDr. Svetozár Juran
P. O. Box 107
840 05 Bratislava 45