



Banská Bystrica 11. 12. 2019
POZ 1593-2018/N-121-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Progroup Board GmbH, Prowell-Straße 1, D-76877 Offenbach, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia **NEXTPACK** do registra ochranných známk, prihláseného 16. 7. 2018 prihlasovateľom NEXTPACK, s.r.o., Andreja Hlinku 4614/40, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1593-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3. 12. 2018, 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 **NEXTPACK, číslo spisu POZ 1593-2018, sa zamietá pre všetky tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **NEXTPACK** do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1593-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 1. 3. 2019 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 16, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 z dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) a odôvodnil ich tým, že je majiteľom nasledujúcich ochranných známk Európskej únie:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 010683738  s právom prednosti od 29. 2. 2012,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 011047537  s právom prednosti od 17. 7. 2012,
- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 011047552  s právom prednosti od 17. 7. 2012,

ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 16 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že jeho zapísané ochranné známky EÚ sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Ďalej namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú tvorené slovným základom „next“, ktorý je zdôraznený grafickým vyhotovením na pozadí tmavého obdĺžnika a veľkého písmena „X“ a ďalším slovným prvkom „box“/„board“, ktorý je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám opisným prvkom. Za dištinkatívny a ťažiskový prvok starších ochranných známk považoval namietateľ slovný prvok „next“.

K zverejnenému označeniu namietateľ uviedol, že obsahuje len jeden slovný prvok „NEXTPACK“, ktorý priemerný spotrebiteľ rozdelí na jednotlivé prvky s konkrétnym významom. V slovnom prvku „NEXT“ podľa namietateľa priemerný slovenský spotrebiteľ rozpozná význam „nasledujúci, ďalší, budúci“

a v slovnom prvku „PACK“ význam „zabaliť, balík, obal, škatuľa“. Namietateľ zároveň konštatoval, že zverejnené označenie je podobné s jeho staršími ochrannými známkami. Z vizuálneho hľadiska namietateľ usúdil, že celá dominantná a dištinktívna časť starších ochranných známk „next“ je obsiahnutá vo zverejnenom označení. Podľa namietateľa ani prítomnosť ďalšieho prvku „PACK“ a ani jemná grafická úprava písmen „X“ a „A“, ako aj farebné vyhotovenie nedisponujú takou mierou rozlišovacej spôsobilosti, aby bolo možné vylúčiť asociáciu so známkami namietateľa. Pravdepodobnosť zámény namietateľ založil na identickej počítačovej časti kolíznych označení „NEXT“, na ktorej podľa namietateľa leží ťažisko rozlišovacej spôsobilosti, a tým môže zverejnené označenie asociovať staršie ochranné známky namietateľa, resp. môže byť považované za variant starších ochranných známk, čo môže vyvolávať mylnú predstavu o ich vzájomnej spojitosti. Namietateľ skonštatoval, že prihlasovateľ použil vo zverejnenom označení rovnakú koncepciu aká je použitá v starších ochranných známkach. Na základe zhodného dominantného a dištinktívneho prvku kolíznych označení „NEXT“ konštatoval podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho a fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že na základe zhodného významu slova „next“ a podobného významu ďalších slovných častí sú porovnávané označenia sémanticky podobné vo veľmi vysokom stupni.

Pri porovnaní kolíznych tovarov a služieb namietateľ konštatoval, že kolízne tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 16 a zapísané pre staršie ochranné známky v triede 16 sú identické alebo podobné. Zároveň uviedol, že prihlásené služby pre zverejnené označenie v triedach 35 a 38 možno považovať za služby, ktoré nevyhnutne súvisia s podnikateľskou činnosťou s tovarmi zapísanými v triede 16.

Namietateľ posúdil pravdepodobnosť zámény porovnávaných označení na základe zhodného dominantného a dištinktívneho prvku porovnávaných označení „next“/„NEXT“, pričom uviedol, že spotrebiteľia budú pravdepodobne klásť väčší dôraz a venovať zvýšenú pozornosť začiatku zverejneného označenia ako jeho koncovej časti.

V súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov a služieb namietateľ uviedol, že ide o tovary nižšej cenovej relácie, kde môže byť pozornosť spotrebiteľa nižšia. Ďalej uviedol, že vzájomná súvislosť medzi podobnosťou tovarov a podobnosťou ochranných známk môže byť v prípade nižšieho stupňa podobnosti medzi tovarmi a službami vyvážená vysokým stupňom podobnosti medzi porovnávanými označeniami, a preto v konkrétnom prípade skonštatoval, že kolízne tovary v triede 16 sú zhodné a podobné a prihlásené služby sú súvisiace, preto menší stupeň podobnosti porovnávaných označení je postačujúci na preukázanie existencie pravdepodobnosti zámény.

Na základe uvedených skutočností navrhol úradu aby prihlášku ochrannej známky, číslo spisu POZ 1593-2018, zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 15. 3. 2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote neoznámil úradu svoje stanovisko.

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.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona 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

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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.

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky 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.

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

- ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- 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 ochrannej známky **NEXTPACK**, číslo spisu POZ 1593-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 16. 7. 2018 prihlasovateľom NEXTPACK, s.r.o., Andreja Hlinku 4614/40, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3. 12. 2018 pre tovary a služby v triedach 16, 35 a 38 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Progroup Board GmbH, Prowell-Straße 1, D-76877 Offenbach, Nemecko je majiteľom ochranných znáмок Európskej únie:

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 010683738  s právom prednosti od 29. 2. 2012 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 011047537  s právom prednosti od 17. 7. 2012 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 011047552  s právom prednosti od 17. 7. 2012 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“),

ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 16 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných znáмок namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 16 – „papier; plagáty; lístky; kartón, lepenka; katalógy; obaly (papiernický tovar); grafické zobrazenia; tlačoviny; papiernický tovar; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály“,

v triede 35 – „poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; reklama; fakturácie; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok“,

v triede 38 – „prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenos elektronickej pošty“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 16 – „paper, paper products, cardboard, corrugated board, corrugated cardboard goods, paperboard; each of the foregoing goods for industrial use“ [papier, výrobky z papiera, lepenka, vlnitá lepenka, výrobky z vlnitej lepenky, kartón; všetky vyššie uvedené výrobky sú určené na priemyselné použitie],

v triede 40 – „industrial paper processing services“ [služby v oblasti priemyselného spracovania papiera],

Druhá a tretia staršia ochranná známka sú zapísané pre tovary a služby:

v triede 16 – „*paper; wrapping paper; raw paper based on recycled material; paper products; cardboard; corrugated board; corrugated cardboard goods; paperboard; wrappers of cardboard or paper; cardboard articles; plastic materials for packing (not included in other classes); boxes of cardboard or paper; cabinets for stationery [office requisites]; ink reservoirs; document sleeves; bottle wrappings made of cardboard or paper; bags, envelopes, pouches of paper or plastics, for packaging; each of the foregoing goods for industrial use*“ [papier; baliaci papier; surový papier vyrobený z recyklovaného materiálu; výrobky z papiera; lepenka; vlnitá lepenka; výrobky z vlnitej lepenky; kartón; obaly vyrobené z lepenky alebo papiera; tovar vyrobený z kartónu; plastické materiály na balenie (nezahrnuté v iných triedach); škatule z lepenky alebo papiera; stojany na dokumenty (kancelárske potreby); zásobníky atramentu; zakladače na dokumenty; obaly na fľaše z lepenky alebo papiera, baliace vrecká, obaly, tašky z papiera alebo plastu; všetky vyššie uvedené výrobky sú určené na priemyselné použitie],

v triede 40 – „*industrial paper processing services*“ [služby v oblasti priemyselného spracovania papiera],

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 doplňujúci 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 známok mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 16 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*papier; kartón, lepenka; obaly (papiernický tovar); papiernický tovar*“, ktoré sú zhodné so zapísanými tovarmi pre všetky staršie ochranné známky v triede 16 „*papier; kartón, lepenka; obaly vyrobené z lepenky alebo papiera; výrobky z papiera [všetko určené na priemyselné spracovanie]*“.

Ďalšie tovary prihlásené v triede 16 „*papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály*“ a zapísané tovary „*výrobky z papiera; lepenka; výrobky z vlnitej lepenky [všetky určené na priemyselné spracovanie]*“ v rovnakej triede možno taktiež považovať za tovary zhodné resp. vo vysokej miere podobné na základe toho, že môžu slúžiť na rovnaký účel a mať zhodného výrobcu a rovnaké distribučné kanály.

Ostatné prihlásené tovary v triede 16 „*plagáty; lístky; katalógy; grafické zobrazenia; tlačoviny*“ a zapísané tovary „*papier; výrobky z papiera [všetko určené na priemyselné spracovanie]*“ v rovnakej triede, možno považovať za tovary v nižšej miere podobné, kvôli ich komplementárnemu vzťahu, keď zapísané tovary priamo slúžia na produkciu prihlásených tovarov, t. j. sú vyrobené z rovnakého materiálu, čiže majú rovnaký charakter, ale odlišný je účel ich použitia, keďže zapísané tovary sú určené na priemyselné použitie, čiže sú určené odlišnej skupine spotrebiteľov (výrobné závody, priemyselní spracovatelia papiera), ako produkty takéhoto spracovania, určené na priamu reklamu, propagáciu, šírenie informácií, avšak predpoklad určitého súvisu medzi výrobcom papiera a jeho následným spracovateľom nie je zo strany spotrebiteľa vylúčený.

Prihlásené služby zverejneného označenia v triedach 35 „*poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; reklama; fakturácie; marketing; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok*“ a 38 „*prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenos elektronickej pošty*“, ktoré nijako nesúvisia s tovarmi zapísanými v triede 16 pre staršie ochranné známky, je nutné považovať za nepodobné. Prihlásené služby súvisia s poskytovaním informácií, reklamy, marketingom a šírením informácií, a teda sa líšia od služieb súvisiacich s priemyselným spracovaním papiera, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky v triede 40. Možno predpokladať, že poskytovateľ prihlásených služieb si spotrebiteľ nebude zamieňať s výrobcou tovarov zapísaných v triede 16 a poskytovateľom služieb zapísaných v triede 40 pre staršie ochranné známky.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1593-2018)

The logo for NEXTPACK, featuring the word "NEXTPACK" in a bold, sans-serif font. The letter "X" is green, while the other letters are black.

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 010683738)

The logo for nextboard, featuring a large, stylized pink "X" on the left. To its right, the word "next" is in a black box, and "board" is in a grey, lowercase sans-serif font.

Druhá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 011047537)

The logo for nextbox, featuring a large, stylized pink "X" on the left. To its right, the word "next" is in a black box, and "box" is in a grey, lowercase sans-serif font.

Tretia staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 011047552)

The logo for nextbox, featuring a large, stylized black "X" on the left. To its right, the word "next" is in a black box, and "box" is in a grey, lowercase sans-serif font.

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.

Zverejnené označenie je obrazové, ktoré pozostáva zo slovného prvku „NEXTPACK“ napísaného veľkými písmenami tlačenej abecedy, v prevažne čiernom vyhotovení, pričom písmená „X“ a „A“ sú v miernej grafickej úprave a časť písmena „X“ je v zelenom vyhotovení.

Staršie ochranné známky sú obrazové a pozostávajú zo slovného prvku „nextboard/nextbox“, pričom časť „next“ je napísaná malými písmenami tlačenej abecedy bielou farbou a je umiestnená v čiernom obdĺžniku a časť „board/box“ je napísaná kurzívou malými písmenami tlačenej abecedy sivou a/alebo čiernou farbou a graficky upraveného písmena „X“ v kombinácii červenej a sivej farby a/alebo čiernej a bielej farby.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia, ktoré pozostáva v podstate z jedného slovného prvku „NEXTPACK“, napísaného 8 veľkými písmenami tlačenej abecedy čiernou farbou, so staršími obrazovými ochrannými známkami, ktoré rovnako obsahujú jeden slovný prvok „nextboard/nextbox“, ktorého časť „next“ je vložená do čierneho obdĺžnika vo výraznom obrazovom prvku graficky upraveného písmena „X“, a časti slovného prvku „board/box“. Pri posúdení celkovej kompozície starších ochranných známok je nutné zdôrazniť, že obrazový prvok v tvare písmena „X“ spolu s časťou slovného prvku „next“, ktorá je umiestnená v čiernom obdĺžniku v strede výrazného obrazového prvku možno považovať za dominantný prvok všetkých starších ochranných známok a ďalšiu časť slovného prvku „board/box“ možno považovať za prvok dopĺňujúci. Vzhľadom na skutočnosť, že spotrebiteľ upúta výrazný obrazový prvok starších ochranných známok, ktorý vyzdvihuje práve časť slovného prvku „next“, ktorá je zhodná s počiatočnou časťou zverejneného označenia „NEXT“, pričom počiatočné časti označení spotrebiteľa prirodzene vnímajú v označeniach intenzívnejšie, možno konštatovať, že porovnávané označenia sú na základe zhodných počiatočných častí slovných prvkov z vizuálneho hľadiska podobné, aj keď vzhľadom na grafickú úpravu starších ochranných známok len v minimálnej miere.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich. Zverejnené označenie bude spotrebiteľmi reprodukované v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „nekst-pak“ a pri reprodukcii v anglickom jazyku ako „nekst-pæk“. Prvá staršia ochranná známka namietateľa bude spotrebiteľom reprodukovaná v súlade s jej výslovnosťou v slovenskom jazyku ako „nekst-board“ a/alebo „iks-nekst board“, druhá a tretia staršia ochranná známka namietateľa budú reprodukované ako „nekst-boks“ a/alebo „iks-nekst-boks“. V anglickom jazyku bude prvá staršia ochranná známka namietateľa reprodukovaná ako „nekst-bo:rd“ a/alebo „eks-nekst-bo:rd“, druhá

a tretia staršia ochranná známka namietateľa ako „nekst-ba:ks“ a/alebo „eks-nekst-ba:ks“. V konkrétnom prípade však možno predpokladať, že spotrebiteľ obrazový prvok v tvare písmena „X“, prítomný pri starších ochranných známkach, neprečíta a zameria sa len na reprodukciu ich slovných prvkov. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky budú mať pri reprodukcii v slovenskom aj anglickom jazyku zhodný zvukový vnem ich počiatkovej časti slovného prvku „nekst“. Rozdielny zvukový vnem v tomto prípade vyvolajú koncové časti porovnávaných označení „pak/pæk“ a „board/ bɔ:rd“ a/alebo „boks/ ba:ks“. V dôsledku zhodného zvukového vnemu počiatkovej časti porovnávaných označení „nekst“ možno považovať porovnávané označenia za foneticky čiastočne podobné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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.

V konkrétnom prípade ide o slovné prvky, ktoré v preklade z anglického jazyka majú svoj konkrétny význam. Čo sa týka časti slovného prvku zverejneného označenia „next“ tento bude v preklade z anglického do slovenského jazyka znamenať „*d'alší/nasledujúci*“ a časti slovného prvku „pack“ vo význame „*balík/balenie*“. Pri starších ochranných známkach bude časť slovného prvku „next“ mať v preklade z anglického do slovenského jazyka zhodný význam ako prvá časť slovného prvku zverejneného označenia a druhá časť slovného prvku prvej staršej ochrannej známky „board“ bude znamenať „*doska, pult, tabuľa*“ a druhá časť slovného prvku druhej a tretej staršej ochrannej známky „box“ bude znamenať „*debna, škatuľa*“. Zároveň je nutné uviesť, že význam časti slovného prvku zverejneného označenia „pack“ ako aj význam druhej časti slovného prvku starších ochranných známk „board“ a/alebo „box“ môžu byť vo vzťahu k prihláseným a zapísaným tovarom v triede 16 vnímané ako označenie druhu príp. účelu použitia kolíznych tovarov, čiže ako prvky bez rozlišovacej spôsobilosti. V dôsledku uvedených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú zo sémantického hľadiska podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 16 a služieb v triedach 35 a 38 okruh spotrebiteľskej verejnosti, ktorý im, vzhľadom na ich účel a charakter, bude venovať nižšiu až priemernú mieru pozornosti pri ich výbere.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná aspoň určitá miera podobnosti založená na obsiahnutej zhodnej časti slovného prvku zverejneného označenia aj starších ochranných známk „next“. Zhodná časť slovného prvku je v prípade starších ochranných známk súčasťou obrazového prvku starších ochranných známk, ktorý ju zdôrazňuje, čím utkvie v pozornosti spotrebiteľa. Vo zverejnenom označení sa tiež nachádza na začiatku slovného prvku, t. j. je spotrebiteľmi intenzívnejšie vnímaná. K odlíšaniu porovnávaných označení neprispievajú ani ich odlišné prvky, a to druhé časti ich slovných prvkov, v prípade zverejneného označenia „pack“ a v prípade starších ochranných známk „board“ a/alebo „box“, kvôli ich

opisnému charakteru k prihláseným a zapísaným tovarom a službám. Zároveň je nutné uviesť, že porovnávané označenia majú čiastočne podobnú kompozíciu, čo sa týka skladby ich slovných prvkov, tvorených zhodnou prvou časťou „next-/NEXT-“, v ktorej je v oboch prípadoch určitým spôsobom vyzdvihnuté písmeno „X“ a druhej časti slovného prvku, v prípade zverejneného označenia „pack“ (*balík/balenie*) a v prípade druhej a tretej staršej ochrannej známky „box“ (*debna, škatuľa*), ktoré majú podobným spôsobom vo vzťahu ku kolíznym tovarom opisný charakter. Vzhľadom na konštatovanú zhodu a podobnosť prihlásených a zapísaných tovarov v triede 16 dotknutých označení a zhodnú časť slovného prvku „next“, ktorá je vo vzťahu k dotknutým tovarom rozlišovacím prvkom, nemožno aj napriek ostatnej úprave porovnávaných označení vylúčiť, pri konštatovanej nižšej miere pozornosti relevantnej verejnosti, pravdepodobnosť zámény a to najmä na základe asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Čo sa týka námietkami napadnutých prihlásených služieb v triedach 35 a 38 je možné uviesť, že tieto boli posúdené ako nepodobné so zapísanými tovarmi a službami starších ochranných známk, čím nie je splnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a preto je nutné pre tieto prihlásené služby považovať námietky za nedôvodné.

Na základe uvedených skutočností boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2 zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ síce nešpecifikoval, či sú uplatnené námietky založené na ustanovení bodu 1 alebo 2 uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, ale z posúdenia predmetného prípadu vo vzťahu k § 7 písm. a) bod 2 vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1 nie sú splnené, keďže dané ustanovenie vyžaduje kumulatívne splnenie podmienky zhodnosti označení a zároveň aj zhodnosti tovarov a služieb, a preto je možné bez podrobnejšieho posúdenia konštatovať, že námietky podané z dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1 zákona o ochranných známkach sú nedôvodné.

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. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

NEXTPACK, s.r.o.
Andreja Hlinku 4614/40
955 01 Topoľčany 1