




Banská Bystrica 20. 2. 2019


POZ 1488-2017/N-19-2019

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Next Retail Limited, Desford, Enderby, Leicester, Leicestershire LE19 4AT, Great Britain, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Mgr. Katarínou Baďurovou, MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „nextwin“ do registra ochranných známk, prihláseného 12.6.2017 prihlasovateľom Ing. Gejom Vargom DREVAR, Dolné Obdokovce 603, 951 02 Dolné Obdokovce, zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Girmanovou, GIRMAN IP Managment, Olivová10, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1488-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.12.2017, 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 vyhovuje a prihláška ochrannej známky  číslo spisu POZ 1488-2017, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1488-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli dňa 5.3.2018 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré smerovali proti všetkým prihláseným tovarom a službám.

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ „next“ č. 017607474 (ďalej aj „staršia ochranná známka“) so skorším právom prednosti zo dňa 22.6.2016, ktorá je okrem iného zapísaná aj pre rovnaké alebo podobné tovary a služby ako zverejnené označenie.

Na základe porovnania zoznamov zapísaných tovarov a služieb v triedach 6 a 35 staršej obrazovej ochrannej známky s tovarmi a službami zapísanými v triedach 19 a 35 zverejneného označenia namietateľ konštatoval identickosť, resp. vysokú podobnosť v týchto predmetných triedach tovarov a služieb, pretože tovary „*stavebné prvky, najmä okná, okenice, dvere a zárubne*“ a s nimi súvisiace služby „*veľkoobchodné a maloobchodné služby*“, ktorých ochranu požaduje prihlasovateľ zverejneného označenia, sú svojím charakterom, účelom, predajnými miestami, ako aj okruhom spotrebiteľov zhodné s tovarmi „*dvere, brány, okná, okenice z kovu*“, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná v triede 6 a taktiež s nimi súvisiacimi službami zapísanými v triede 35. Namietateľ poukázal na to, že porovnávané tovary sa líšia iba materiálom, z ktorého sú vyrobené, ako kov vs. drevo, plast, navyše niektoré z tovarov napadnutého zverejneného označenia ako drevené okenné rámy a dvere sú plátované hliníkom, čím sa ešte viac približujú tovarom, chráneným staršou ochrannou známkou.

Ďalej namietateľ porovnal staršiu ochrannú známku, tvorenú slovným prvkom  so zverejneným označením , pričom konštatoval, že porovnávané označenia pozostávajú zo zhodného slovného prvku „next“ a od seba sa líšia iba koncovkou „win“ vo zverejnenom označení a obrazovým prvkom, tvoreným tromi štvorcami zelenej farby na konci zverejneného označenia, ktorý nie je taký výrazný, aby

odlíšil porovnané označenia. Z fonetického hľadiska je podľa namietateľa podobnosť porovnaných označení „next“ a „nextwin“ rovnako výrazná, pretože sa od seba líšia iba v koncovke „win“ zverejneného označenia a sluchový vnem, ktorý sa uchováva v pamäti spotrebiteľov, bude pri ďalšom kontakte s uvedenými označeniami veľmi podobný. Namietateľ ďalej konštatoval, že hoci v oboch prípadoch ide o slová fantazijné, v prípade zverejneného označenia tvoreného koncovkou „win“, t. j. skratkou slova „window“- okno, pôjde o označenie opisné, nakoľko prihlasovateľ poskytuje tovary - okná a s nimi súvisiace služby.

Po zhodnotení celkového dojmu porovnaných označení namietateľ dospel k názoru, že zverejnené označenie je veľmi podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá je zapísaná pre zhodné a veľmi podobné tovary a služby v triedach 6 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a existuje tak veľká pravdepodobnosť ich zámény, z čoho vyplýva, že zverejnené označenie nie je schopné plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky pre prihlasované tovary a služby v triedach 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V závere namietateľ uviedol, že boli splnené všetky podmienky úspešnosti podaných námietok v zmysle zákona o ochranných známkach.

Listom úradu zo dňa 21.3.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 21.5.2018 odmietol namietateľom konštatovanú podobnosť medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou bol toho názoru, že porovnané označenia sú dostatočne odlišné, označenia sú prihlasované pre odlišné tovary a služby, a preto nebudú u relevantnej verejnosti vyvolávať nebezpečenstvo zámény. Prihlasovateľ tvrdil, že namietateľ sa vo svojom vyjadrení nezaoberal celkovým dojmom predmetných označení, podrobnejšie ani relevantnou verejnosťou a ani tým, ako priemerný spotrebiteľ vníma označenia v obchodnom styku, neriešil ani obchodné distribučné kanály pre dané tovary a služby, ani spôsob predaja týchto tovarov určených relevantnému spotrebiteľovi.

Z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ poukázal na to, že nie je možné ho interpretovať iba účelovým vybratím časti jeho slovného prvku ako to urobil namietateľ, pretože priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok so všetkými prvkami, t. j. že namietateľ porovnal iba časť zverejneného označenia a to „next“, pričom sa snažil argumentovať tým, že obe označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „next“, čo je pre prihlasovateľa neprípustné. Prihlasovateľ tvrdil, že staršia ochranná známka v čiernej - bielej farbe „next“ je tvorená špeciálne upraveným písmom, zvlášť osobitný tvar majú písmená „e“ a „t“ a zverejnené obrazové označenie sivo - zelenej farby „nextwin“ je písané bežne dostupným fontom s grafickým vyobrazením troch zelených štvorcov usporiadaných do tvaru šípky, ktoré evokuje „smerovanie dopredu“. Podľa prihlasovateľa je zverejnené označenie fantazijné, tvorené spojením slov „next“ a „win“ vo význame „výhra“, ktoré spolu s obrazovým prvkom v tvare šípky vyjadrujú „potrebu investovania do budúcnosti“, keďže tovary prihlasovateľa majú zabezpečiť trvanlivosť, úsporu a spokojnosť spotrebiteľa. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovný prvok „next“, ktorý je spoločný pre obe označenia má pre triedy 6 a 35, resp 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb len veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť a jasne sa odlišuje od výslovnosti slova „nextwin“, ktoré je dvojnásobne dlhšie, obsahuje dve slabiky - „next“ a „win“, čím je fonetický dojem predmetných označení odlišný.

Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že na posúdenie existencie prípadnej pravdepodobnosti zámény medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou vzťahujúcimi sa na výrobky ako sú okná, dvere a príslušenstvo je potrebný vysoký stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa. Objektívne vlastnosti určitého tovaru totiž vedú k tomu, že si ho priemerný spotrebiteľ kúpi až po odbornej konzultácii, čo znižuje pravdepodobnosť ich zámény.

V závere prihlasovateľ úrad požiadal, aby námietky v celom ich rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. 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 so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ 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 obrazovej ochrannej známky **nextwin**, číslo spisu POZ1488-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12.6.2017 prihlasovateľom Ing. Gejom Vargom Drevar, Dolné Obtokovce 603, 951 02 dolné Obtokovce, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 4.12.2017 pre tovary a služby v triedach 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Next Retail Limited, Desford Road, Enderby, Le19 4ET, Leicester, Leicestershire, Great Britain je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ **next**, č. 017607474 s právom prednosti od 22.6.2016, ktorá je okrem iných zapísaná aj pre tovary a služby v triedach 6 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby medzinárodného triedenia tovarov a služieb:

v triede 19 - „drevo (polotovar); spracované drevo; okná (nekovové); okenné rámy (nekovové); okenné rámy z dreva plátované hliníkom; dvere z dreva plátované hliníkom; okenice (nekovové); drevené dvere; vonkajšie dvere (nekovové); vnútorné dvere (nekovové); drevené dvere na budovy; sklenené dvere na budovy; plastové dvere na budovy; zárubne (nekovové)“.

v triede 35 - „obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; reklama pre tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu; podpora predaja (pre tretie osoby) pre tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu všetkými druhmi médií; inzercia pre tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu všetkými druhmi médií; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom tovarov uvedených v triede 19 tohto zoznamu“.

Staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných tovarov a služieb v triedach 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 39, 42, 43, 45 aj pre tovary a služby:

v triede 6 - „fasteners, clips, hinges, connectors, drawer runners, screws, nuts, bolts and handles, all being items of metal hardware and all being parts and fittings for furniture; chains for dogs; dog tags;“

identification tags of metal for pets; metal building materials and metal furniture fittings; containers, and transportation and packaging articles, of metal; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; money boxes of metal; greenhouses of metal; sheds (buildings) of metal; hooks; arbours (metal structures); articles of metal for use in the garden; doors, gates, windows and window coverings of metal; statues and works of art of common metal; bird baths [structures] of metal; door stops, handles, panels, bolts, frames and casings of metal; ladders and scaffolding of metal; locks of metal, other than electric; nails; tool boxes of metal, empty; parts and fittings for all the aforesaid goods” (upevňovacie prvky, spony, pánty, spoje, lišty pre zásuvky, skrutky, matice, svorníky a rúčky, všetky sú kovovým železiarskym tovarom a všetky sú časťami a súčasťami pre nábytok; reťaze pre psov; štítky pre psy; kovové identifikačné štítky pre domáce zvieratá; stavebný materiál z kovu a kovanie na nábytok; kovové kontajnery a kovové prepravné a obalové predmety; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; kovový kusový tovar, a to najmä železný kusový tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; pokladničky na mince (kovové); sklenky z kovového materiálu; kovové konštrukcie kôlní; háčiky a krúžky; altánky (kovové konštrukcie); výrobky z kovu používané v záhrade; kovové dvere, brány, okná a okenice; sošky a umelecké predmety z obyčajných kovov; vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); dverové zarážky, rúčky, panely, závory, rámy a zárubne z kovu; rebríky a lešenia (kovové); neelektrické kovové zámky; klinge; skrinky na náradie (kovové); súčiastky a armatúry pre akýkoľvek z vyššie uvedených tovarov).

v triede 35 - *“retail services, wholesale and franchise services, including those services offered via a general merchandising department store and clothing store, mail order catalogue, online, via television channel, via mobile phone and by direct marketing, presentation of goods on communication media, for retail purposes, provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services, all connected with the sale of the following:... metal building materials and metal furniture fittings, containers, and transportation and packaging articles, of metal, non-electric cables and wires of common metal, ironmongery, metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, money boxes of metal, greenhouses of metal, sheds (buildings) of metal, hooks, arbours (metal structures), articles of metal for use in the garden, doors, gates, windows and window coverings of metal, statues and works of art of common metal, bird baths (structures) of metal, door stops, handles, panels, bolts, frames and casings of metal, ladders and scaffolding of metal...; advertising; business management; business administration; office functions; outsourcing services (business assistance); provision of outsourced administration services to business; business consultancy services; customer enquiry, comments and complaint services; telephone marketing services; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; business management consultancy including giving assistance and advice in the establishment of retail stores in the field of the aforesaid goods; customer loyalty services for commercial, promotional and/or advertising purposes; organization and management of customer loyalty programs; organization, operation and supervision of customer loyalty schemes; organisation of fashion shows for commercial and promotional purposes; product marketing; product merchandising; promotional marketing; providing commercial information to consumers; providing consumer product information via the internet; providing information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; wholesale ordering services; sales promotion; sales management services; provision of sales staff; consulting in sales techniques and sales programmes; advisory services relating to sales promotion; retail shop window display arrangement services; clerical services for the taking of sales orders; business administration services for processing sales made on the internet; arranging business introductions relating to the buying and selling of products; organization, operation and supervision of sales and promotional incentive schemes; electronic commerce services, namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes; demonstration of goods and services by electronic means, also for teleshopping and homeshopping services; sales promotion for others provided through the distribution and the administration of privileged user cards; services relating to advertising, marketing and public relations (including the organization of exhibitions and fairs for trade purposes); office services; business administration, management and consultancy services related with these matters (including the accounting services); import-export agency services; services of an expert for trade and industrial products; organization and arrangement of public auctions; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; all the aforesaid services excluding modelling agency services” (maloobchodné služby, veľkoobchodné a koncesionárske služby vrátane služieb poskytovaných v predajni so zmiešaným tvarom a predajni s odevmi, prostredníctvom zásielkového katalógu, on-line, prostredníctvom televízneho kanála, prostredníctvom mobilných telefónov a prostredníctvom priameho marketingu, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na maloobchodné služby, poskytovanie on-line burzy pre kupujúcich a predajcov tovaru a služieb; to všetko spojené s predajom v oblasti: ... upínadlá, svorky, pánty, spojky, lišty pre zásuvky,*

skrutky, matrice, skrutky a násady, všetky sú kovovými železiarskymi výrobkami a všetky sú časťami a súčasťami pre nábytok, reťaze pre psov, štítky pre psy, kovové identifikačné štítky pre domáce zvieratá, kovové stavebné materiály a kovania na nábytok, nádoby, a preprava a balenie predmetov, prstence, kovové káble a drôty na iné ako lekárske účely, zámočnícke výrobky, kovový železiarsky tovar, kovové rúry a rúrky, skrinky na peniaze, pokladničky (kovové), kovové skleníky, kovové budy (budovy), háčiky a krúžky, altánky (kovové konštrukcie), výrobky z kovu používané v záhrade, dvere, gamaše, okná a okenné kryty z kovu, sošky a umelecké predmety z obyčajných kovov, vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie), zarážky dverí, násady, panely, skrutky, kovové rámy a zárubne, rebríky a lešenia (kovové)...; reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; outsourcingové služby, poradenstvo v oblasti obchodného manažmentu; poskytovanie administratívnych služieb v rámci outsourcingu pre podniky; obchodné poradenstvo; zákaznícke dopyty; služby v oblasti komentárov a sťažností; marketingové telefonické služby; poradenské služby; informačné a poradenské služby vo výše uvedených oblastiach; konzultácie v oblasti obchodného manažmentu, vrátane pomoci a poradenstva pri zakladaní maloobchodných predajní v oblasti vyššie uvedených výrobkov; zákaznícke vernostné služby na komerčné; propagačné a/alebo reklamné účely; organizovanie a riadenie zákazníckych vernostných programov; organizovanie; prevádzkovanie a dozor nad zákazníckymi vernostnými programami; organizovanie módnych prehliadok na komerčné alebo propagačné účely; produktový marketing; obchodovanie s tovarmi; propagačný marketing; poskytovanie komerčných informácií spotrebiteľom; poskytovanie informácií o produktoch zákazníkom prostredníctvom internetu; poskytovanie poradenstva a informácií pre spotrebiteľov v oblasti výberu produktov a predmetov určených na nákup; veľkoobchodné objednávkové služby; služby v oblasti podpory predaja (pre tretie osoby); služby v oblasti riadenia predaja; poskytovanie predavačov; konzultácie v oblasti predajných techník a predajných programov; poradenské služby v oblasti podpory predaja; aranžovanie výkladov maloobchodných predajní; prijímanie objednávok (kancelárske práce); obchodné administratívne služby v oblasti internetového predaja; usporadúvanie podnikových prezentácií spojených s nákupom a predajom výrobkov; organizovanie; prevádzka a kontrola predajných a propagačných motivačných programov; elektronické komerčné služby; poskytovanie informácií o produktoch prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a predajné účely; predvádzanie tovarov a služieb elektronickým spôsobom; taktiež pre služby nákupu prostredníctvom televízie a nákupu v domácnosti; podpora predaja pre tretie osoby realizovaná prostredníctvom distribúcie a spravovania kariet privilegovaných zákazníkov; služby v oblasti reklamy; marketingu a vzťahov s verejnosťou (vrátane organizovania výstav a veľtrhov na obchodné účely); kancelárske služby; obchodná administratíva; riadiace a konzultačné služby súvisiace s týmito záležitosťami (vrátane účtovníckych služieb); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; služby odborníkov v oblasti obchodu a priemyselných produktov; organizovanie a zabezpečovanie verejných dražieb; poradenské služby; informačné a poradenské služby vo vyššie uvedených oblastiach; všetky uvedené služby s výnimkou služieb modelingových agentúr).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a 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 používania, distribučné kanály, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú relevantní spotrebiteľia, či by v prípade zhodnosti alebo podobnosti porovnávaných tovarov a služieb mohli byť uvedení do omylu čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov a služieb.

Tovary zverejneného označenia „*okná (nekovové); okenné rámy (nekovové); okenné rámy z dreva plátované hliníkom; dvere z dreva plátované hliníkom; okenice (nekovové); drevené dvere; vonkajšie dvere (nekovové); vnútorné dvere (nekovové); drevené dvere na budovy; sklenené dvere na budovy; plastové dvere na budovy; zárubne (nekovové)*“ prihlasované v triede 19 sú podobné so zapísanými tovarmi „*...kovové dvere, okná a okenice; zárubne z kovu...*“ v triede 6 staršej ochrannej známky z dôvodu, že môžu slúžiť na rovnaký účel a môžu byť distribuované podobnými kanálmi rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Ide o rovnaký druh tovarov, líšiacich sa medzi sebou len materiálom, z ktorého sú vyrobené, avšak keďže slúžia na rovnaký účel spotrebiteľom, ktorí sa rozhodujú na základe svojich preferencií, môžeme ich zaradiť do tzv. navzájom si konkurujúcich tovarov.

Prihlasované služby „*obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 19 tohto zoznamu prostredníctvom internetu*“ v triede 35

možno na základe ich vzájomnej spojitosti považovať za zhodné a podobné so službami „maloobchodné služby, veľkoobchodné a koncesionárske služby vrátane služieb poskytovaných v predajni so zmiešaným tvarom, prostredníctvom zásielkového katalógu, on-line, prostredníctvom televízneho kanála, prostredníctvom mobilných telefónov a prostredníctvom priameho marketingu, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na maloobchodné služby“ zapísanými v triede 35 staršej ochrannej známky. Podobnosť porovnávaných služieb vyplýva jednak z ich povahy a jednak z ich účelu, pre ktoré sú poskytované tretím stranám. Služby v triede 35 zapísané pre staršiu ochrannú známku predstavujú všeobecne definované veľkoobchodné a maloobchodné služby, a preto v sebe môžu zahŕňať aj maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi prihlasovanými v triede 19 zverejneného označenia.

Čo sa týka prihlasovaných služieb „reklama pre tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu; podpora predaja (pre tretie osoby) pre tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu všetkými druhmi médií; inzercia pre tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu všetkými druhmi médií;“, ktoré podľa charakteru a zamerania možno zaradiť do skupiny reklamných a propagačných služieb, ktoré využívajú mnohí podnikatelia, vrátane samostatne zárobkovo - činných osôb na zabezpečenie predaja svojich výrobkov alebo propagácie činností súvisiacich s ich podnikaním a porovnaním týchto prihlasovaných služieb so zapísanými službami „reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa“ v triede 35 staršej ochrannej známky možno dospieť k názoru, že ide o služby rovnaké a podobné. Majú rovnaký účel, povahu a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Prihlásenú službu „kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom tovarov uvedených v triede 19 tohto zoznamu“ možno zahrnúť pod činnosť „obchodná administratíva“, zapísanú v triede 35 staršej ochrannej známky. Ide o služby, ktoré rovnako súvisia so spracovaním dodávok výrobkov a možno ich teda svojim účelom považovať za služby podobné, určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a poskytované rovnakým subjektom.

Porovnanie prihlásených tovarov a služieb s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triede 19 a služby v triede 35 podľa medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné, resp. zhodné so zapísanými tovarmi v triede 6 a so službami zapísanými v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1488-2017)

nextwin

Staršia ochranná známka EÚTM (017607474)

next

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.

Zverejnené označenie je obrazové označenie, pozostávajúce zo slovného prvku „nextwin“, napísaným bežne dostupným fontom písma tmavo - sivej farby a grafického prvku, tvoreného tromi pod sebou na “preskačku“ usporiadanými zelenými štvorčkami na konci slovného označenia.

Staršia obrazová ochranná známka je tvorená slovným prvkom „next“ napísaným bežne dostupným fontom písma čiernej farby s mierne štylizovaným písmenom „t“.

Z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že zhodný slovný prvok „next“, ktorý ako celok tvorí staršiu ochrannú známku, sa nachádza na začiatku zverejneného označenia „nextwin“, pričom práve začiatok označenia bežný spotrebiteľ vníma prednostne, upúta jeho pozornosť a spotrebiteľ si ho následne ľahšie uchová v pamäti. Zverejnené označenie je okrem rovnakého usporiadania počiatočných štyroch písmen „n-e-x-t“ tvorené ďalšími tromi písmenami v podobe „win“, za ktorými sa nachádzajú tri štvorčky v tvare lomenej zátvorky. Čo sa týka obrazového prvku, tento je v porovnaní so slovným prvkom z vizuálneho hľadiska nevýrazný a zverejnenému označeniu dominuje slovný prvok. Spotrebiteľ pri tomto type označení prirodzene sústreďuje svoju pozornosť viac na slovné prvky, prostredníctvom ktorých môže spätne na označenie

odkázat. Vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje na svojom začiatku slovný prvok „next“, ktorý ako jediný slovný prvok tvorí staršiu ochrannú známku a uvedené rozdiely vo zverejnenom označení nie sú tak intenzívne, aby menili vizuálny vnem slovného prvku, možno porovnávané označenia považovať za vizuálne podobné.

Z fonetického hľadiska budú predmetné označenia zvukovo realizované spotrebiteľom v prípade staršej ochrannej známky ako „nekst“ a zverejneného označenia ako „nekstvin“ bez ohľadu na to, či spotrebiteľ ovláda alebo neovláda anglický jazyk. Pri zvukovej reprodukcii zverejneného označenia „nextwin“ je zrejmé, že je v ňom celá staršia ochranná známka v úvode zvukovo jasne vyjadrená. Z uvedeného vyplýva, že z fonetického hľadiska možno porovnávané označenia označiť za podobné i napriek tomu, že zverejnené označenie je reprodukované mierne dlhšie, keďže obsahuje koncovku „win“, ktorá je však pri reprodukcii menej výrazná ako zhodná prvá a dlhšia slabika.

Zo sémantického hľadiska sú porovnávané označenia podobné, pokiaľ ich relevantná verejnosť vníma tak, že majú rovnaký význam. Staršia ochranná známka „next“ je tvorená anglickým slovom vo význame „ďalej, ďalší“ a zverejnené označenie anglickým slovným prvkom „nextwin“ v zmysle „ďalšia výhra“. Spotrebiteľ, primerane vzdelaný, poznajúci anglický jazyk porozumie významu slova „next“ i „nextwin“ napriek tomu, že zverejnené označenie môže byť považované aj za slovo fantastické. Zverejnené označenie „nextwin“ môže evokovať významovo spojitosť so staršou ochrannou známkou, pretože sú slovné a významovo zhodné v slove „next“ a vzbudzovať tak u spotrebiteľa čiastočne podobný sémantický obsah.

Celkové zhodnotenie- pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosťou zámery 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 zámery 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 a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 19 a služieb v triede 35 široká laická i odborná spotrebiteľská verejnosť. Keďže ide o tovary a s nimi súvisiace služby, ktoré nie sú predmetom každodennej kúpy, sú finančne náročnejšie a ich kvalita a dlhodobá funkčnosť je pre spotrebiteľa dôležitá, a preto im bude pri výbere venovať vyšší stupeň pozornosti.

Porovnávané označenia sú podobné z hľadiska vizuálneho i fonetického a v istej miere aj zo sémantického hľadiska, pričom celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení. Napriek argumentácií prihlasovateľa, že koncová časť zverejneného označenia obsahuje odlišný slovný prvok „win“ a obrazový prvok, je vnímanie začiatočného slovného prvku „ next“ vo zverejnenom označení prvoradé a jednoznačné. Navyše spotrebiteľ bude prirodzene uprednostňovať slovný prvok pred prvkom obrazovým, ktorý je v tomto prípade veľkosti aj vyhotovením zanedbateľný. Na základe uvedeného možno konštatovať pravdepodobnosť vzniku asociácie predmetných označení, založenej na zhodnej slovnej časti „next“. Aj keď vo zverejnenom označení je obsiahnutá ďalšia slovná časť „win“ a v označení tvoria jedno slovo, existuje dôvodný predpoklad, že spotrebiteľ so základom anglického jazyka v ňom identifikuje dve plnovýznamové slová „next“ a „win“ a môže tak vnímať zverejnené označenie „nextwin“ ako variant staršej ochrannej známky „next“. Pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení na trhu je umocnená aj podobnosťou prihlásených a zapísaných tovarov a služieb.

Z uvedeného vyplýva, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk, dané námietkovým ustanovením podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

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:

Mgr. Katarína Baďurová
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava

Ing. Zuzana Girmanová
GIRMAN IP Managment
Olivová10
949 01 Nitra