



Banská Bystrica 13. 8. 2020
POZ 1732-2018/N-101-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa spoločnosti Gutenberg GmbH, Läuferweg 1, D-31303 Burgdorf, Nemecko zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Petrou Sauvage de Brantes, KOREJZOVA LEGAL v. o. s., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia ^{POLYGRAFIA}GUTENBERG do registra ochranných znáмок, prihláseného 2.8.2018 prihlasovateľom Mgr. Tomášom Letavayom, Mojmirova 1668/20, 972 01 Bojnice, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1732-2018 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.7.2019, 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 ^{POLYGRAFIA}GUTENBERG, číslo spisu POZ 1732-2018, sa zamieta pre tovary „baliaci papier; plastové bublinkové fólie (na balenie); papierové alebo lepenkové etikety; kartón, lepenka; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); papiernický tovar; tuby z kartónu; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia na balenie“ v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia ^{POLYGRAFIA}GUTENBERG do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1732-2018 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.10.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa tovarov v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom ochrannej známky EÚ „Gutenberg“ č. 5031984 s právom prednosti od 3.4.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 16 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že obe obsahujú zhodný slovný prvok „Gutenberg“, resp. celá staršia ochranná známka je obsiahnutá vo zverejnenom označení. Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie je síce obrazovým označením ale v skutočnosti je tvorené len dvomi slovnými prvkami umiestnenými pod sebou, pričom ani úprava písma týchto dvoch slovných prvkov nie je natoľko výrazná, aby zaujala osobitým spôsobom spotrebiteľa. Podľa namietateľa slovný prvok „POLYGRAFIA“ zverejneného označenia opisuje oblasť resp. odbor, ktorý sa zoberá reprodukciou a tlačou písaných, kreslených alebo iných textov vo forme kníh, novín, plagátov a iných tlačovín, teda ide o zhodnú oblasť, ktorej sa týkajú aj prihlásené tovary a služby.

Pri vizuálnom a fonetickom porovnaní namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú veľmi podobné, kvôli slovnému prvku „Gutenberg“, ktorý obe označenia obsahujú. Pri sémantickom hľadisku namietateľ konštatoval zhodnosť, lebo podľa jeho názoru staršia ochranná známka „Gutenberg“ a zverejnené označenie ^{POLYGRAFIA}GUTENBERG poukazujú na osobu Johanna Gutenberga ako na známeho

vynálezcu kníhtlače, pričom zverejnené označenie obsahuje aj slovo „POLYGRAFIA“, ktoré vyjadruje resp. týka sa oblasti tlače. Podľa namietateľa je stupeň podobnosti medzi kolíznymi označeniami veľmi vysoký.

Pri porovnaní tovarov namietateľ došiel k záveru, že tovary zverejneného označenia v triede 16 sú zhodné alebo podobné s tovarmi staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahuje zhodný slovný prvok „Gutenberg“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky a tiež vzhľadom na to, že kolízne označenia sa vzťahujú na rovnakú oblasť tovarov, a tým aj na rovnaký okruh spotrebiteľov, ktorým sú takto označené tovary určené, namietateľ konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámene vrátane asociácie kolíznych označení na strane verejnosti. Podľa namietateľa nižšia podobnosť niektorých tovarov v triede 16 je vyvážená vysokou podobnosťou porovnávaných označení.

Ďalej namietateľ zdôraznil existenciu pravdepodobnosti asociácie porovnávaných označení, ktorá je spôsobená prítomnosťou zhodného slovného prvku „Gutenberg“ v oboch označeniach, lebo spotrebiteľ by sa tak mohol domnievať, že zverejnené označenie je ďalším variantom staršej ochrannej známky.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky ^{POLYGRAFIA} GUTENBERG, číslo spisu POZ 1732-2018, bola zamietnutá pre všetky prihlásené tovary v triede 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary.

Listom úradu z 15.10.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 6.12.2019 uviedol, že v samotnej povahe staršej ochrannej známky je skryté riziko, že pojem „Gutenberg“ bude používaný v iných chránených označeniach bez toho, aby mohol majiteľ staršej ochrannej známky namietat pravdepodobnosť zámene. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pojem „Gutenberg“ sa stal natoľko obvyklý v bežnom jazyku a vžitý v sektore polygrafického a tlačiarenského priemyslu, že stratil akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť. Prihlasovateľ vyslovil počudovanie, že ako mohlo byť slovo „Gutenberg“, čo je priezvisko vynálezcu kníhtlače, akceptované ako označenie majúce rozlišovaciu spôsobilosť.

Prihlasovateľ nepovažoval za dôvodné, že by použitím zverejneného označenia či už na zhodných a už vôbec nie na podobných výrobkoch, existovala pravdepodobnosť zámene alebo pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Podľa prihlasovateľa si spotrebiteľ pod pojmom „Gutenberg“ zásadne predstaví vynálezcu kníhtlače a konkrétny výrobok si z tohto dôvodu spojí s určitým priemyselným odvetvím (polygrafia, kníhtlač), určite nie s konkrétnym podnikateľským subjektom.

Prihlasovateľ zastával názor, že zverejnené označenie je samo osebe z hľadiska celkovej kompozície dostatočne dištinkatívne, pretože obsahuje slovný prvok „POLYGRAFIA“. Podľa prihlasovateľa nejde o označenie zhodné, pričom z dôvodu obvyklého a zovšeobecneného slova „Gutenberg“ nie je dôvod namietat ani podobnosť označení.

Prihlasovateľ na základe uvedeného považoval námietky za nedôvodné a žiadal, aby Úrad priemyselného vlastníctva SR námietky v plnom 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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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 zámene na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámene 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 ochrannej známky ^{POLYGRAFIA} GUTENBERG, číslo spisu POZ 1732-2018, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 2.8.2018 prihlasovateľom Mgr. Tomášom Letavayom, Mojmírova 1668/20, 972 01 Bojnice, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.7.2019 pre tovary a služby v triedach 16, 35, 40, 41, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Gutenberg GmbH, Läuferweg 1, D-31303 Burgdorf, Nemecko je majiteľom ochrannej známky EÚ „Gutenberg“ č. 5031984 s právom prednosti od 3.4.2006, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 16 a 20 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

Podané námietky smerovali proti nasledovným tovarom zverejneného označenia:

v triede 16 – „*baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinkové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); papierové alebo lepenkové etikety; fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické znaky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papierové kávové filtre; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; tuby z kartónu; kartónové vývesné tabule; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia na balenie*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 16 – „*desk pads; pen trays; letter racks; blotters; slip boxes, writing boxes, cases, all the aforesaid goods of plastic or leather; ink; stamping inks; stamp pads; adhesives for stationery or household purposes; sealing wax*“ (podložky na písanie; kazety na perá; zakladače na listy; účtovné knihy; krabice na poznámkové bločky, krabice na písacie potreby, puzdra, všetky uvedené tovary sú vyrobené z plastu alebo kože; atramenty; pečiatková farba; podušky na pečiatky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pečatné vosky).

v triede 20 – „*sealing apparatus*“ (pečatné prístroje).

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 doplnujúci 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary zverejneného označenia „*papiernický tovar*“ v triede 16 sú zhodné s tovarmi „*podložky na písanie, kazety na perá; zakladače na listy; účtovné knihy; krabice na poznámkové bločky, krabice na písacie potreby, všetky uvedené tovary sú vyrobené z plastu alebo kože*“ v tej istej triede zapísané pre staršiu ochrannú známku z dôvodu, že špecifikované zapísané tovary predstavujú typ tovaru patriaci do širšej kategórie papiernického tovaru.

Tovary „*lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti*“ zverejneného označenia v triede 16 sú svojím charakterom a rovnakým účelom vysoko podobné s tovarmi „*lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť*“ zapísaným v triede 16 staršej ochrannej známky.

Tovary zverejneného označenia „*papierové alebo lepenkové etikety*“ v triede 16 sú v nízkej miere podobné s tovarmi „*podložky na písanie, všetky uvedené tovary sú vyrobené z plastu alebo kože*“ zapísanými v triede 16 staršej ochrannej známky. Charakter zapísaných tovarov dovoľuje ich použitie aj ako etikiet, a teda predstavuje tovary konkurenčné k prihláseným tovarom. Porovnávané tovary môžu byť šírené rovnakými distribučnými kanálmi a predávané na rovnakých predajných miestach pre rovnaký okruh spotrebiteľov.

Tovary zverejneného označenia „*kartón, lepenka; drevitá lepenka (papiernický tovar)*“ v triede 16 sú v nízkej miere podobné s tovarmi „*podložky na písanie, všetky uvedené tovary sú vyrobené z plastu alebo kože*“ zapísanými v triede 16 staršej ochrannej známky. Zverejnené a zapísané tovary vzhľadom na ich podobný charakter môžu plniť rovnaký účel, t. j. vystupujú ako konkurenčné tovary. Porovnávané tovary môžu byť vyrobené rovnakým subjektom, šírené rovnakými distribučnými kanálmi a predávané na rovnakých predajných miestach pre rovnaký okruh spotrebiteľov.

Tovary zverejneného označenia „*obálky (papiernický tovar)*“ v triede 16 sú v nízkej miere podobné s tovarmi „*zakladače na listy, všetky uvedené tovary sú vyrobené z plastu alebo kože*“ zapísanými v triede 16 staršej ochrannej známky. Charakter zapísaných tovarov určuje ich blízky vzťah k prihláseným tovarom, tieto môžu plniť rovnaký, resp. podobný účel, môžu byť šírené rovnakými distribučnými kanálmi a predávané na rovnakých predajných miestach pre rovnaký okruh spotrebiteľov.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre „*baliaci papier, plastové bublinkové fólie (na balenie); lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; obaly (papiernický tovar); tuby z kartónu; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecia na balenie*“ v triede 16, ktoré súhrnne možno označiť ako papierové a plastové obalové materiály, resp. obaly. Staršia ochranná známka je zapísaná pre „*zakladače na listy; krabice na poznámkové bločky; krabice na písacie potreby; puzdra, všetky uvedené tovary sú vyrobené z plastu alebo kože*“ v triede 16, ktoré sú konkrétnymi druhmi obalov a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, na rovnaký účel, môžu byť šírené prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, a preto sú považované za podobné.

Tovary „*blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; časopisy (periodiká); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafické znaky; kalendáre; katalógy; papierové kávové filtre; knihy; leporelá; mapy; obrazy; periodické a neperiodické publikácie (tlačoviny); plagáty; kartónové vývesné tabule; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie*“ v triede 16 zverejneného označenia sú polygrafické produkty a nemôžeme ich označiť za podobný tovar so žiadnym zo zapísaných tovarov v triedach 16 a 20 staršej ochrannej známky, keďže len skutočnosť, že ich distribúcia môže byť zabezpečená rovnakými subjektami, prípadne že ich môže kúpiť rovnaká skupina verejnosti a že sa môžu nachádzať na rovnakých predajných miestach nie je postačujúca. Porovnávané tovary sú totiž svojím charakterom, účelom použitia i rozdielnymi výrobcami odlišné a tiež nie je ich možné označiť ako doplnkové resp. navzájom konkurujúce tovary.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1732-2018)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 5031984)

**POLYGRAFIA
GUTENBERG**

Gutenberg

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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 obrazového označenia a staršej slovnej ochrannej známky. Zverejnené označenie napriek tomu, že ide o obrazové označenie obsahuje len slovné prvky „POLYGRAFIA“ a „GUTENBERG“ napísané čiernou farbou pod sebou minimálne upraveným veľkým písmom. Staršia ochranná známka je slovným označením tvoreným jediným slovným prvkom „Gutenberg“. Keďže pri slovných známkach je chránené slovo ako také a nie je podstatné, či je písané malými alebo veľkými písmenami.

Z uvedeného je zrejmé, že celý slovný prvok staršej ochrannej známky je obsiahnutý vo zverejnenom označení, a preto možno vizuálne porovnanie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou uzavrieť konštatovaním o existencii ich vizuálnej podobnosti a to aj pri zohľadnení ďalšieho slovného prvku „POLYGRAFIA“ vo zverejnenom označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že spotrebiteľ v prípade zverejneného označenia sa bude o označení zmieňovať prostredníctvom slovných prvkov „po-ly-gra-fia-gu-ten-berg“. Staršia ochranná známka obsahujúca len slovný prvok, ktorý je zhodný s jedným so slovných prvkov zverejneného označenia, bude reprodukovaná ako „gu-ten-berg“. Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že v oboch označeniach zaznie zhodné slovo, a preto je nutné konštatovať, že kolízne označenia sú z fonetického hľadiska podobné.

Zo **sémantického hľadiska** sú porovnávané označenia podobné, pokiaľ ich relevantná verejnosť vníma tak, že majú rovnaký význam. Zverejnené označenie je tvorené slovnými prvkami „POLYGRAFIA“ a „GUTENBERG“. Slovný prvok „POLYGRAFIA“ zverejneného označenia pomenováva výrobný odbor, ktorý reprodukuje a tlačou rozmnožuje písané, kreslené a podobné predlohy, resp. tlačiarenský priemysel, alebo tlačiarstvo. Produktami polygrafie alebo materiálmi pre polygrafické spracovanie sú aj viaceré kolízne tovary zverejneného označenia v triede 16, a preto slovný prvok „POLYGRAFIA“ je nutné vo zverejnenom označení vnímať ako opisný prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Slovný prvok „GUTENBERG“, ktorý je súčasťou zverejneného označenia a zároveň je jediným prvkom v staršej ochrannej známkach môže byť spotrebiteľmi vo vzťahu ku kolíznym tovarom vnímaný ako nemecké priezvisko, najmä v súvislosti s nemeckým vynálezcom modernej kníhtlače Johannesom Gutenbergom.

Avšak sémantické vnímanie slovného prvku „Gutenberg“ len ako priezviska vynálezcu modernej kníhtlače, ktorým argumentoval prihlasovateľ nie je možné absolutizovať vo vzťahu ku všetkým relevantným spotrebiteľom a navyše samotný slovný prvok ani ako meno „Gutenberg“ nemá význam a na rozdiel od slovného prvku „POLYGRAFIA“ nevykazuje priamy a jednoznačný vzťah k dotknutým tovarom, a preto disponuje určitou rozlišovacou spôsobilosťou aj vo vzťahu k polygrafickým produktom.

Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také buď nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nebude mať vplyv na posúdenie ich podobnosti, prípadne ich spotrebiteľ bude vnímať ako sémanticky podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov v triede 16 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti papierenského a papiernického tovaru. Kolízne tovary si pri ich výbere vyžadujú nižší stupeň pozornosti spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho, fonetického hľadiska boli posúdené ako podobné. Sémantické hľadisko sa buď neuplatní pri možnom odlišení porovnávaných označení alebo možno hovoriť o ich sémantickej podobnosti. Podobnosť bola konštatovaná vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú zhodný slovný prvok „Gutenberg“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky, t. j. staršia ochranná známka je tak celá obsiahnutá vo zverejnenom označení. Uvedený prvok je aj dištinktívnym prvkom označení. Uvedenú celkovú podobnosť označení nedokáže vylúčiť prítomnosť ďalšieho slovného prvku „POLYGRAFIA“ vo zverejnenom označení, ktorý je vo vzťahu k viacerým kolíznym tovarom prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti. Priemerný spotrebiteľ, ktorý v tomto prípade venuje výberu tovarov nižšiu pozornosť, má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení a musí sa spoliehať často len na nedokonalý vnem, ktorý sa mu uchoval v pamäti a ktorý bude v tomto prípade založený na dištinktívnom zhodnom prvku. Odlišnosť zverejneného označenia založená na opisnom prvku nie je spôsobilá ovplyvniť ich vnímanie tak, aby spotrebiteľ mohol medzi nimi zreteľne diferencovať a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov. Mieru podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou možno hodnotiť ako vyššiu, a tak prekoná aj nižšiu mieru podobnosti zistenú v súvislosti s časťou porovnávaných kolízných tovarov.

Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať, že existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení na trhu, a to najmä na základe ich vzájomnej asociácie, keďže v prípade stretu zverejneného označenia a staršej ochrannej známky používaných na zhodných a podobných tovaroch by mohlo u priemerného spotrebiteľa ľahko dochádzať k tomu, že si takéto tovary zamení, keďže sa bude domnievať, že zverejnené označenie je len ďalším variantom staršej ochrannej známky, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie.

Vo vzťahu k tovarom, ktoré boli posúdené ako nepodobné a boli napadnuté námietkami je potrebné uviesť že, nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu, a preto je možné konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení nie je pravdepodobná ich zámena v spojitosti s nimi, pretože medzi týmito tovarmi zverejneného označenia a tovarmi staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k ich zámene a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je nutné konštatovať naplnenie podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 a) bod 2. zákona o ochranných známkach len pre časť napadnutých tovarov zverejneného označenia v triede 16, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej 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

Doručit:

KOREJZOVA LEGAL v. o. s.
Krasovského 13
851 01 Bratislava 5

Mgr. Tomáš Letavay
Mojmírova 1668/20
972 01 Bojnice