



Banská Bystrica 4.6.2015
POZ 867-2014 /N-73-2015/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Ján M. – METAKOV, Hodruša-Hámre, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj, s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „METAKOV s.r.o.“ do registra ochranných známk, prihláseného 14.5.2014 prihlasovateľom METAKOV s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves, zastúpeným v konaní spoločnosťou Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o., Námestie sv. Egídia 93, 058 01 Poprad, (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 867-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.8.2014, 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 „METAKOV s.r.o.“, číslo spisu POZ 867-2014, sa zamietá pre tovary v triede 6, služby v triede 37 a služby „obrusovanie; pokovovanie; elektrolytické pokovovanie; frézovanie; obrábanie kovov; kreslenie, rytie laserom; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); pieskovanie“ v triede 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „METAKOV s.r.o.“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 867-2014 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 5.11.2014 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky č. 224359 „METAKOV“ (ďalej aj „staršia ochranná známka“) zapísanej pre rovnaké a podobné tovary v triedach 2, 35, 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vyjadril presvedčenie, že prihlasované tovary v triedach 6, 7, 9, a 11 sú podobné službám 37 a 40 zapísaným pre staršiu ochrannú známku, pretože sú vo vzájomnom vzťahu komplementarity.

Ďalej uviedol, že prihlasované služby v triedach 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú rovnaké a podobné so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 40.

Prihlasované služby v triedach 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú služby priamo súvisiace a obslužné k činnostiam uvedeným v triedach 35, 37 a 40 staršej ochrannej známky, a preto je nutné ich posudzovať tiež ako podobné.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnávaním zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou pričom uviedol, že porovnávané označenia majú rovnaké všetky písmená a slabiky. Vo zverejnenom označení sa nachádzajú navyše písmená s. r. o., ktoré sú všeobecne známe ako zákonom stanovené skrátené označenie právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným. Vzhľadom na túto skutočnosť ide o „nedištinktívny prvok“, ktorý relevantná spotrebiteľská verejnosť vizuálne nevníma a teda tento prvok nezabezpečuje

prihlásenému označeniu dostatočnú vizuálnu odlišiteľnosť od staršej známky. Vzhľadom na dĺžku oboch slov, rovnaký počet písmen a slabík a umiestnenie jednotlivých spoluhlások a samohlások je podľa namietateľa možné konštatovať, že vizuálne sú obidve porovnávané označenia identické. Jediným vizuálnym rozdielom je písmeno „M“ v oranžovej farbe v grafickej úprave, napriek ktorému relevantná verejnosť nebude zverejnené označenie vnímať odlišne.

Aj z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podľa namietateľa zhodné, pretože jediný rozdiel – existencia troch písmen – s. r. o. môže pri rýchlej výslovnosti úplne zaniknúť. Tieto tri hlásky, ktoré označujú právnu formu obchodnej spoločnosti sú nedištinkatívne a foneticky sa nereprodukovujú.

Zo sémantického hľadiska ide o fantazijné slová, ktoré vznikli spojením slova „meta“ vo význame „meta-, met-“, v zloženinách slov vo význame „cez, za, po, medzi, nad“ a slova „kov“ vo význame „jeden z prvkov veľkej skupiny chemických prvkov s charakteristickými vlastnosťami: elektrickou a tepelnou vodivosťou, zlievateľnosťou, kujnosťou, ťažnosťou a pod.“, napr.: železo, meď, olovo, a teda zo sémantického hľadiska možno konštatovať zhodnosť označení.

K celkovému hodnoteniu a pravdepodobnosti zámeny namietateľ uviedol, že v tomto prípade je relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou širšia spotrebiteľská verejnosť, ktorá je prijímateľom predmetných tovarov a služieb ale aj priemyselné odborné kruhy využívajúce predmetné tovary a služby pri svojej podnikateľskej činnosti.

Z uvedeného porovnania označení možno podľa namietateľa konštatovať existenciu vysokej miery podobnosti označení spočívajúcu v jednom identickom dominantnom prvku, zhodnom pre obe označenia, ktorý zabezpečuje vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a naopak, neexistenciu iných dostatočne dištinkatívnych prvkov vo zverejnenom označení.

Vzhľadom na to, že porovnávané označenia majú vyššiu mieru podobnosti zo všetkých troch hľadísk, z hľadiska konštatovania zameniteľnosti postačuje menšia miera podobnosti tovarov a služieb.

Podľa namietateľa z porovnania tovarov a služieb vyplýva podobnosť a zhodnosť porovnávaných tovarov a služieb, pričom táto je daná najmä skutočnosťou, že prihlásené tovary sú vo vzťahu k službám zapísaným pre staršiu ochrannú známku komplementárne, podobnosť je daná aj rovnakým účelom ich použitia a úzkou spojitosťou medzi tovarmi a službami pre konečných spotrebiteľov. Na základe uvedeného je podľa namietateľa možné konštatovať, že na strane relevantnej verejnosti je nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy o vzájomnej spojitosti porovnávaných označení vo vzťahu k daným tovarom a službám, t. j., že relevantní spotrebiteľia môžu predpokladať, že tovary a služby pochádzajú od jedného podnikateľa, resp. od ekonomicky prepojených subjektov.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad na základe uvedených skutočností zverejnené označenie zamietol pre celý prihlasovaný zoznam tovarov a služieb.

Listom úradu zo 14.11.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 20.1.2015 uviedol, že overovaním zistil, že namietateľ ku dňu tohto vyjadrenia reálne poskytuje len niektoré služby (povrchová úprava, metalizácia, výroba zváraných oceľových konštrukcií, výpalky), čo je podľa neho významná skutočnosť pre posudzovanie potenciálnej zhody prihlasovaných a zapísaných tovarov a služieb. Namietateľ teda vykonáva činnosti: pieskovanie, metalizáciu a povrchové úpravy, čo vyplýva aj z jeho webovej stránky.

Tovary a služby, ktoré poskytuje prihlasovateľ definoval ako:

- presné plechové diely,
- presné CNC ohýbanie a závitovanie,
- zváranie a zvárané diely,
- ručné brúsenie a otryskávanie hotových dielov z ocele,
- CNC trieskové obrábanie (CNC rezanie, frézovanie, sústruženie),
- Strojné brúsenie a otryskávanie hotových dielov z ocele,
- Presné 3D delenie profilového materiálu a trubiek lasermi,
- Práškové lakovanie a chemická úprava dielov konverzným povlakom,
- Presné 3D rezanie a delenie profilového materiálu a trubiek laserom.

Podľa prihlasovateľa sa teda jeho činnosť nesústreďí na povrchovú úpravu, metalizáciu a pieskovanie tak ako činnosť namietateľa, a teda možno predpokladať, že na špecifickom trhu spotrebiteľa rozlišujú tovary a služby, ktoré poskytuje prihlasovateľ.

V závere prihlasovateľ poukázal na to, že podľa neho samotná slovná ochranná známka „METAKOV“ nespĺňa kritériá uvedené v § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože ide skôr o všeobecné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti a súčasne navrhol, aby úrad námietky zamietol.

Na preukázanie svojich tvrdení prihlasovateľ v prílohe doložil dôkazy (propagačný materiál z web stránky namietateľa, faktúry vydané prihlasovateľom, propagačný materiál vydaný prihlasovateľom).

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.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška kombinovanej ochrannej známky „METAKOV s.r.o.“, číslo spisu POZ 867-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 14.5.2014 prihlasovateľom METAKOV s.r.o., Drevárska 2, 052 01 Spišská Nová Ves a zverejnená vo Vestníku úradu 5.8.2014 pre tovary a služby v triedach 6, 7, 9, 11, 35, 36, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Ján M. – METAKOV, Hodruša-Hámre je majiteľom slovnej ochrannej známky „METAKOV“ č. 224359 s právom prednosti od 1.2.2008, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 2, 35, 37 a 40 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 nasledujúce tovary a služby:

trieda 6 - „*pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; oceľové stožiare; oceľové rolety, oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúry; trezory; pancierové plechy; kovové skrutky s maticou; kovové príruby; kovové skrutky; kovové schodiská; kovové schodíky; kovové nádrže; kovové skrinky, škatule*“,

trieda 7 - „*podstavce (stojany, rámy) strojov; kryty (časti strojov); remenice (časti strojov); hriadele, kľuky, páky (časti strojov); nástroje (časti strojov); držiaky nástrojov (časti strojov); kolesá (časti strojov); elektrické stroje a prístroje na leštenie; ochranné kryty (časti strojov)*“,

trieda 9 - „*lasery (nie na lekárske použitie)*“,

trieda 11 - „vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynými palivami; vyhrievacie telesá; grily; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; liehové horáky, kahany“,

trieda 35 - „subdodávateľské služby (obchodná pomoc)“,

trieda 36 - „prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov“,

trieda 37 - „antikorózne úpravy; pieskovanie“,

trieda 39 - „balenie tovarov; skladovanie tovarov; expedičné služby“,

trieda 40 - „obrusovanie; pokovovanie; elektrolytické pokovovanie; frézovanie; obrábanie kovov; kreslenie, rytie laserom; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); likvidácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; pieskovanie“,

trieda 42 - „priemyselné dizajnérstvo; inžinierska činnosť; počítačové programovanie“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

trieda 2 - „farby, fermeže, laky, farbivá, moridlá, nátery (farby), prírodné živice v surovom stave, farby, farbivá a prípravky na ochranu proti korózii, antikorózne mazivá, azbestové farby, ohňovzdorné farby, riedidlá na farby a spojivá do farieb, nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám, ochranné pásy proti korózii, ochranné prípravky na kovy, protikorózne oleje, ochranné prostriedky proti poškodeniu dreva, kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov“,

trieda 35 - „maloobchodné a veľkoobchodné služby predovšetkým s náterovými hmotami, zariadeniami na čistenie, metalizáciu alebo na iné povrchové úpravy, odborné obchodné poradenstvo, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, reklama online na počítačovej komunikačnej sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s náterovými hmotami, zariadeniami na čistenie, metalizáciu alebo na iné povrchové úpravy, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu, obchodné sprostredkovanie služieb v triede 37 a 40“,

trieda 37 - „čistenie fasád, čistenie (zdršňovanie) peších zón, čistenie betónu pred izoláciou a nátermi, predovšetkým čistenie pieskovaním, chemické čistenie, čistenie exteriérov a interiérov budov, nanášanie špeciálnych náterov kovových a betónových povrchov, protipožiarnych náterov, lakovanie, glazovanie, pieskovanie, protihrdzová úprava, protikorózne nátery (ošetrovanie kovov), stavebníctvo, opravy, služby poskytované dodávateľmi a odberateľmi v oblasti stavieb a služby poskytované fyzickými alebo právnickými osobami zaoberajúcimi sa reštaurovaním predmetov a ich uvádzaním do pôvodného stavu alebo ich konzervovaním bez porušenia ich fyzikálnych alebo chemických vlastností, služby maliarov, kontrola stavebných plánov a stavebný dozor, opravárske služby, služby predstavujúce servis použitých, poškodených, čiastočne zničených alebo zničených predmetov (reštaurovanie predmetov alebo budov, ktoré majú byť uvedené do pôvodného stavu), upratovacie práce, najmä upratovanie na stavbách, informácie o opravách, poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“,

trieda 40 „otryskávanie ocelových konštrukcií, najmä stĺpov, mostov, podvozkov, povrchová úprava metalizáciou, metalizácia ocelových konštrukcií všetkých druhov a ocelových mostov, metalizácia stožiarov, metalizácia hydrotechnických a technologických zariadení, metalizácia vnútorných a vonkajších zariadení vo veľkovýkrmniciach, silách, nádržiach, zásobníkoch, pozinkovanie, frézovanie, chrómovanie, ohňovzdorná impregnácia látok, kalenie kovov, pokovovanie kovových materiálov, leštenie trením, obrábanie kovov, obrusovanie, odstraňovanie, stieranie povrchov, pokovovanie, plátovanie, ponikľovanie, plátovanie niklom, popúšťanie kovov, tvarovanie materiálov a výrobkov za studena, delenie kovových a nekovových materiálov, zváranie, zvaračské práce, spracovanie plastov a plastových výrobkov, spracovanie a úprava materiálov, informácie o úprave a spracovaní materiálov, služby týkajúce sa mechanického alebo chemického spracovania predmetov alebo anorganických a organických látok, služby spojené s rezaním, formovaním alebo leštením pomocou brúsenia alebo pokovovania, galvanizácia, spájanie materiálov na objednávku (pre

tretie osoby), poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“.

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 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 spotrebitelia. Číslo triedy jednotlivých tovarov, či služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Zverejnené označenie je v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prihlasované pre tovary súvisiace a pozostávajúce z kovu, resp. z ocele. Zapísaná staršia ochranná známka síce nie je zapísaná pre takýto druh tovaru, avšak je zapísaná pre tovary a služby, ktoré sa zaoberajú ochranou, nátermi alebo opracovaním kovov ako napr. v triede 2 medzinárodného triedenia tovarov a služieb *„farbivá a prípravky na ochranu proti korózii, antikorózne mazivá, ochranné pásy proti korózii, ochranné prípravky na kovy, protikorózne oleje“* alebo služby v triede 37 *„pieskovanie, protihrdzová úprava, protikorózne nátery (ošetrovanie kovov)“* a mnohé služby v triede 40 ako napr. *„otryskávanie ocelových konštrukcií, najmä stĺpov, mostov, podvozkov, povrchová úprava metalizáciou, metalizácia ocelových konštrukcií všetkých druhov a ocelových mostov, metalizácia stožiarov, metalizácia hydrotechnických a technologických zariadení, pozinkovanie, frézovanie, chrómovanie, kalenie kovov, pokovovanie kovových materiálov, leštenie trením, obrábanie kovov, obrusovanie, odstraňovanie, stieranie povrchov, pokovovanie, plátovanie, ponikľovanie, plátovanie niklom, popúšťanie kovov, tvarovanie materiálov a výrobkov za studena, delenie kovových a nekovových materiálov, zváranie, zvaračské práce“*. Uvedené tovary a služby síce nemajú všetky rovnaké distribučné kanály, ani nie sú predávané na rovnakých predajných miestach, ale sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti, ktorá málokedy používa kovové a ocelové materiály v „surovom“ stave, ale tieto sú väčšinou ďalej upravované, aby sa zvýšila ich životnosť, povrchové vlastnosti, vonkajší vzhľad. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných služieb s uvedenými prihlásenými tovarmi, keďže ich považovať za vzájomne komplementárne, pričom priemerný spotrebiteľ si tieto môže dať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Prihlasované služby v triede 37 *„antikorózne úpravy; pieskovanie“* sú rovnaké so zapísanými službami v triede 37, *„pieskovanie, protihrdzová úprava, protikorózne nátery (ošetrovanie kovov)“*.

Ďalšie prihlasované služby v triede 40 *„obrusovanie; pokovovanie; elektrolytické pokovovanie; frézovanie; obrábanie kovov; kreslenie, rytie laserom; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); pieskovanie“* možno bez podrobného porovnania označiť za služby podobné so zapísanými službami v triede 40 napr. *„otryskávanie ocelových konštrukcií, povrchová úprava metalizáciou, metalizácia ocelových konštrukcií všetkých druhov a ocelových mostov, pozinkovanie, frézovanie, chrómovanie, kalenie kovov, pokovovanie kovových materiálov, leštenie trením, obrábanie kovov, obrusovanie, odstraňovanie, stieranie povrchov, pokovovanie, plátovanie, ponikľovanie“*.

Ostatné tovary a služby – tovary v triedach 7 a 9, služby v triedach 11, 35, 36, 39, 42 a služby v triede 40 *„likvidácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu“* majú úplne odlišný charakter a účel, distribučné kanály ako aj koncových spotrebiteľov, a tak ich nemožno označiť za rovnaké a ani podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 867-2014)

Staršia ochranná známka (OZ 224359)

 METAKOV s.r.o.

METAKOV

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známk sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného

spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného označenia s kombinovaným označením, pričom však kombinované označenie pozostáva len zo slovného prvku, resp. slovných prvkov s určitou grafickou úpravou (farebné aj grafické vyhotovenie prvého písmena „M“). Obidve označenia sú však tvorené rovnakým rozlišujúcim a dominantným slovným prvkom „METAKOV“, pričom zverejnené označenie obsahuje za týmto slovným prvkom ešte trojicu písmen s.r.o., ktorá je vo všeobecnosti vnímaná ako označenie právnej formy spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným. Vzhľadom na uvedené je dôvodné vizuálnu podobnosť označení hodnotiť ako veľmi vysokú.

Aj **z fonetického hľadiska** možno hovoriť o vysokej podobnosti označení, pretože tieto budú vyslovované až na dovetok – „s. r. o.“ zhodne.

Zo **sémantického hľadiska** ide o označenia, ktoré sú fantazijné. Namietateľ uviedol, že slovo „metakov“ vzniklo spojením slova „meta“ (z gréčtiny prvá časť slov s významom „cez, za, po, medzi, nad“) a „kov“ – jeden z chemických prvkov s charakteristickými vlastnosťami: elektrickou a tepelnou vodivosťou, zliateľnosťou, kujnosťou, ťažnosťou ako napr. železo, meď, olovo a pod. Je však tiež možné, vzhľadom na druh tovaru (výrobky z kovu), ktoré majú obidve označenia označovať, že slovo „metakov“ vzniklo zložením z dvoch častí „meta“ – zo slova „metalurgia“ (náuka o získavaní kovov z rúd, výrobe kovov a zliatin a spracovaní kovov a zliatin na polotovary a hutnícke výrobky) a „kov“. Či už budú spotrebiteľia považovať slovný prvok „METAKOV“ za fantazijné slovo alebo slovo spájajúce sa s nejakým významom, resp. navodzujúce rovnakú významovú súvislosť so získavaním, spracovaním kovov je dôležité to, že tento slovný prvok je rovnaký v obidvoch porovnávaných označeniach, a teda podobnosť aj zo sémantického hľadiska je vysoká. Skratku s.r.o. každý spotrebiteľ vníma ako označenie právnej formy obchodnej spoločnosti, a teda táto nezabezpečí vzájomné odlišenie porovnávaných označení.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny:

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka prihlasovaných tovarov zverejneného označenia možno očakávať z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti skôr zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu cenovú náročnosť najmä v prípade niektorých tovarov v triedach 6, 7 a 9 (napr. oceľové stôžiare, trezory, pancierové plechy, podstavce strojov, hriadele, kľuky, lasery, vykurovacie telesá ale aj iné), ale aj v prípade služieb (napr. prenájom nehnuteľností, expedičné služby, likvidácia odpadu, priemyselné dizajnérstvo a pod.), keďže prihlasované tovary a služby, nemožno označiť za bežné a určené spotrebiteľskej verejnosti v každodennom živote. V prípade tovarov a služieb staršej ochrannej známky je relevantnou verejnosťou laická aj odborná spotrebiteľská verejnosť (tovary v triede 2, služby v triede 35), ktorá týmto tovarom a službám bude venovať priemernú, prípadne v niektorých prípadoch poskytovaných služieb v triedach 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zvýšenú pozornosť.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámieny 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. Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že samotná namietaná slovná ochranná známka „METAKOV“ nespĺňa kritériá uvedené v § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, pretože ide o všeobecné označenie bez rozlišovacej spôsobilosti. Úrad však pri posudzovaní zápisnej spôsobilosti staršej

ochrannej známky zhodnotil všetky relevantné skutočnosti a túto zapísal do registra ochranných známk, a tak je potrebné tejto priznať primeranú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri porovnaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky bolo zistené, že celý slovný prvok „METAKOV“ zverejneného označenia je obsiahnutý v staršej kombinovanej ochrannej známke, pričom jeho grafická úprava je úplne jednoduchá až zanedbateľná. Prihlasovateľ mohol vyvinúť väčšiu kreativitu na odlíšenie svojho prihlasovaného označenia vo vzťahu k už zapísanej ochrannej známke. Priemerný spotrebiteľ teda môže porovnávané označenia vnímať bez ich priameho porovnania vedľa seba ako takmer zhodné. Na základe uvedenej skutočnosti bola konštatovaná vysoká miera podobnosti medzi porovnávanými označeniami v prípade vizuálneho, 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.

Keďže súčasne boli niektoré tovary a služby zverejneného označenia v triedach 6, 37 a 40 posúdené ako zhodné a/alebo podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, aj keď v prípade týchto tovarov a niektorých služieb ide len o tovary, resp. služby súvisiace (úprava materiálov), je vzhľadom na vyšší stupeň podobnosti označení potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámény na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere. Asociácia medzi porovnávanými označeniami je taktiež pravdepodobná, keďže porovnávané označenia obsahujú rovnaký slovný prvok „METAKOV“, ktorý by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti mohol viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Časť porovnávaných tovarov a služieb zverejneného označenia bola posúdená ako rozdielna so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku, pričom pri vyššej miere pozornosti spotrebiteľa, ktorá sa vyžaduje pri tovaroch a službách prihlasovaných pre zverejnené označenie je predpoklad, že k pravdepodobnosti zámény v prípade týchto tovarov a služieb nebude dochádzať aj napriek vysokej podobnosti zverejneného označenia so skoršou ochrannou známku.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že namietateľ reálne poskytuje len určité tovary a služby, a že neposkytuje všetky tovary a služby, pre ktoré má zapísanú staršiu ochrannú známku je nutné uviesť, že pre námietkové konanie je uvedené tvrdenie prihlasovateľa irelevantné, pretože úrad posudzuje v námietkovom konaní staršiu ochrannú známku v takom rozsahu v akom bola zapísaná do registra ochranných známk. Pokiaľ majiteľ ochrannej známky túto nepoužíva pre určité zapísané tovary alebo služby toto môže byť dôvodom posúdenia len v zrušovacom konaní.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre časť prihlasovaných tovarov a služieb, a preto 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.
Námestie sv. Egídia 93
058 01 Poprad

Advokátska kancelária Patajová Pataj, s. r. o.
J. Chalupku 8
974 01 Banská Bystrica