



Banská Bystrica 5. 4. 2019

POZ 2138-2017/N-33-2019

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa IN-EKO TEAM, s. r. o., Zatloukalova 4, 621 00 Brno, Česká republika, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Bc. Petrom Kubínyim, SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Piaristická 9, 911 01 Trenčín (ďalej „namietateľ“) proti zápisu obrazového označenia „EKO - IN“ do registra ochranných známkov, prihláseného 6.9.2017 prihlasovateľom Ing. Zuzanou Balkovou EKO-IN, Dvorníky 452, 920 56 Dvorníky, Slovenská republika zastúpeným v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Girmanovou, GIRMAN IP Management, Olivová 10, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2138-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.2.2018, 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 „EKO - IN“, číslo spisu POZ 2138-2017, sa čiastočne zamietá pre služby v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „EKO - IN“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2138-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 6.5.2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona neskorších predpisov.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 009943549 „“ s dátumom prednosti od 5.5.2011 zapísanej pre tovary v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

V podaní námietok ďalej namietateľ porovnal kolízne označenia a uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú v oboch prípadoch prvky s rozlišovacou spôsobilosťou „IN_EKO“ a „EKO_IN“, použité formou veľkých tlačенých písmen a s pomlčkou. Prvok „TEAM“ v staršej ochrannej známke je podľa namietateľa nedominantný a nemá podstatnú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jeho veľkosti, umiestnenia a aj preto, že ide o bežné slovo označujúce skupinu ľudí. Jednoznačne sa dá teda konštatovať, že obe označenia sú založené na vysoko podobnom prvku s rozlišovacou spôsobilosťou, ktorý je zameniteľný z vizuálneho a aj fonetického hľadiska. Farebnosť ani použitý druh písma, podľa namietateľa túto zameniteľnosť neznižujú.

Na základe uvedeného namietateľ skonštatoval, že z vizuálneho a fonetického hľadiska sú porovnávané označenia vysoko podobné a táto podobnosť môže viesť k pravdepodobnosti zámenny na strane verejnosti ako aj asociácie medzi označeniami.

K porovnaniu zapísaných tovarov a prihlásených služieb namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného pre tovary – stroje a zariadenia, ktoré slúžia na čistenie a úpravu vody, resp. pre čistiarne a úpravovne vody, t. j. majú priamu súvislosť so životným prostredím, recykláciou a nakladaním s odpadmi. Zverejnené označenie je prihlásené pre služby týkajúce sa oblasti životného prostredia, recyklácie a nakladaniu s odpadmi. Namietateľ sa zameriava na výrobu strojov zariadení najmä pre čistenie odpadových vôd, ide o rôzne riešenia pre mikrofiltráciu, filtráciu, separáciu, flotáciu, predčistenie, dočistenie odpadových vôd. Tieto riešenia ale slúžia okrem čistiarní odpadových vôd aj firmám v rôznych odvetviach hospodárstva. V Slovenskej republike namietateľ dodáva zariadenia svojej výroby do Smurfit Kappa Slovakia, Metsä Tissue, Slovnaft, ide o spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou. S výrobou strojov a zariadení pre čistenie a úpravu vody sú spojené aj služby v tejto oblasti, ktoré namietateľ poskytuje alebo uskutočňuje. Podobnosť tovarov a služieb je, podľa namietateľa, teda daná ich špecifickým zameraním na životné prostredie ako aj okruh spotrebiteľov. Podľa namietateľa v prípade tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku ide o vysokú podobnosť so službami prihlasovanými pre zverejnené označenie.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie v celom rozsahu prihláseného zoznamu služieb.

Namietateľ k námietkam doložil vyobrazenie web stránky <https://www.in-eko.cz>, časť: IN-EKO Zařízení pro čistírny odpadních vod, čistění odpadních vod ČOV.

Listom úradu z 1.6.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 12.6.2018 uviedol, že nesúhlasí so spôsobom posúdenia a argumentáciou namietateľa v oblasti porovnania označení a tiež v oblasti porovnania zoznamu tovarov a služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že na konštatovanie pravdepodobnosti zámery je potrebné kumulatívne naplnenie oboch podmienok, teda aby existovala podobnosť/zameniteľnosť označení a súčasne existovala podobnosť/zameniteľnosť tovarov a služieb, pre ktoré sú označenia prihlasované, a to do takej miery, že existuje pravdepodobnosť zámery predmetných označení na strane verejnosti. Pre komplexné posúdenie je potrebné podrobne posúdiť stupeň podobnosti označení pre všetky aspekty porovnania označení s prihliadnutím na relevantnú verejnosť a rovnako aj stupeň podobnosti prihlasovaných tried.

Prihlasovateľ následne citoval rozsudky Európskeho súdneho dvora – C-342/97, Zb.s. I-3819, Loyd Schuhfabrik Meyer z 22.6.1999, C-251/95, Zb.s. I-6191, „SABEL“ z 11.11.1997.

Podľa prihlasovateľa sa namietateľ v námietkach nezaoberal celkovým dojmom predmetných označení, ani relevantnou verejnosťou a ani tým, ako priemerný spotrebiteľ vníma označenia v obchodnom styku, neriešil ani obchodné distribučné kanály pre dané tovary a služby a ani spôsob predaja týchto tovarov a služieb bežný pre relevantnú verejnosť.

Podľa prihlasovateľa sú porovnávané označenia dostatočne odlišné a zverejnené označenie je prihlasované pre odlišné triedy ako je zapísaná staršia ochranná známka. Zverejnené označenie je prihlasované pre špecifické služby v oblasti likvidácie, recyklácie a plánovania nakladania s odpadmi rôzneho druhu, ako aj vzdelávacie, poradenské, inžinierske a výskumné činnosti v oblasti ochrany životného prostredia a environmentálneho inžinierstva zatiaľ čo staršia ochranná známka je zapísaná výlučne pre výrobky-stroje úzko zamerané na čistenie a úpravu vody. Nie je registrovaná pre žiadne služby. Podľa prihlasovateľa ja síce možné, že namietateľ v rámci svojej výrobnjej činnosti vykonáva aj služby súvisiace s predmetnými výrobkami, teda so strojmi na čistenie a úpravu vody, avšak žiadne takéto služby nie sú staršou ochrannou známkou pokryté, pravdepodobne preto, že hlavná podnikateľská činnosť namietateľa spočíva vo výrobe a distribúcii strojov na čistenie a úpravu vody a nie v poskytovaní environmentálnych služieb, na ktoré namietateľ nemá potrebné oprávnenia a certifikáciu. Prihlasovateľ doložil k vyjadreniu na námietky výňatok z web stránky www.in-eko.cz, ktorý podľa prihlasovateľa potvrdzuje, že služby namietateľa sú spojené len s ich výrobnou činnosťou – montáž, servis, predaj a s ním spojené konzultácie a konštruktérske práce. Prihlasovateľ tiež pripomenul, že ide o českú web stránku, a preto vo vzťahu k Slovenskej republike nie je relevantná.

Prihlasovateľ uviedol, že je výlučne poskytovateľom odborných služieb, ktoré sú jednoznačne odlišné od služieb súvisiacich s výrobou a predajom uvedených zariadení a strojov.

Prihlasovateľ tiež podotkol, že obe práva duševného vlastníctva-obchodné meno a aj doménové meno majú na území Slovenskej republiky skoršie právo prednosti ako staršia ochranná známka.

Prihlasovateľ uviedol, že je majiteľom aj slovenskej ochrannej známky POZ 1041-2013, ktorá je registrovaná pre triedy 35, 40 a 41 s rovnakým zameraním ako sú triedy zverejneného označenia. Služby pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie môže poskytovať len osoba, ktorá má potrebné vzdelanie, registráciu a certifikáciu platnú na území Slovenskej republiky.

Z dôvodu tvrdenia namietateľa, že čističky odpadových vôd a ich príslušenstvo je totožné, resp. zameniteľné so službami v oblasti ekologického inžinieringu, tzn. napríklad nakladania s odpadmi uviedol prihlasovateľ niektoré predpisy v tejto oblasti a definíciu recyklácie vyplývajúcej z legislatívy platnej na území Slovenskej republiky, z ktorej podľa prihlasovateľa jednoznačne vyplýva, že pre stroje používané pre čistiareň odpadových vôd alebo úpravu vôd nie je možné uplatniť prepojenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva práve s činnosťou poradenstva a zabezpečenia recyklácie odpadu.

V tejto súvislosti prihlasovateľ ešte poukázal na rozhodnutie vo veci námietok č. B 2128216 Maxamcorp vs. Maxam Holdings z 27.3.2015, podľa ktorého sú vo všeobecnosti tovary a služby odlišné, pretože tovary majú hmotnú povahu a služby sú nehmotného charakteru. Súčasne treba zohľadniť aj skutočnosť, že so zreteľom na povahu dotknutých výrobkov a služieb najmä na ich silnú odbornú a technologickú povahu, reguláciu zo strany dozorných orgánov je stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa zvlášť vysoký.

K samotnému porovnaniu označení prihlasovateľ uviedol, že zameniteľnosť nie je možné interpretovať iba účelovým vybratím časti jeho slovného prvku, ako to urobil namietateľ, pretože označenie vníma spotrebiteľ ako celok. Takýto postup je účelový a neprípustný.

K staršej ochrannej známke prihlasovateľ uviedol, že ide o obrazové označenie s počtom 9 písmen a spojovníkom napísané upraveným fontom, v štylizovanom type písma, pričom časť „IN-EKO“ je napísaná odlišným fontom ako slovná časť „TEAM“. Okolo časti IN-EKO je umiestnený štylizovaný znak, ktorý korešponduje s typom fontu a je rovnako výrazný ako slovná časť textu. Celkový dojem z označenia je taký, že spotrebiteľ vníma označenie ako pozostávajúce z dvoch častí: „IN“ a „EKO TEAM“, ktorá je spojená s prvou časťou spojovníkom.

Zverejnené označenie pozostáva z 5 písmen a spojovníka. Dôraz je podľa prihlasovateľa kladený na časť „EKO“, ktorá je na začiatku označenia a je z vizuálneho hľadiska dominantná. Zelená farba nie je zanedbateľná, pretože spotrebiteľ si ju zapamätá aj z dôvodu netradičného spojenia prechodu svetlejšej zelenej k tmavšej zelenej, ktoré u spotrebiteľa podvedome evokuje prechod k väčšej zeleni, ekológii. Následne podobnosť z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ odmietol.

Z fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že staršia ochranná známka je z fonetického hľadiska temer dvojnásobne dlhšia ako zverejnené označenie, čím je fonetický dojem z označení odlišný.

K sémantickému porovnaniu prihlasovateľ uviedol, že pri zverejnenom označení „EKO-IN“ spája dve známe anglické slová – skratku „EKO“ (ekológia, ekologický) a skratku „IN“ (inžiniering) do jedného slovného novotvaru, ktorý v spojení s grafikou a zelenou farbou evokuje ekologicky zameranú firmu so službami ekologického inžinieringu. Staršia ochranná známka je vo význame „v ekológii team“, a teda vytvára dojem skupiny väčšieho tímu, ktorá pracuje v oblasti ekologických riešení. Porovnávané označenia sú preto zo sémantického hľadiska čiastočne podobné, pretože evokujú firmy pracujúce v oblasti ekológie, pričom však treba pripomenúť, že slovný prvok „EKO“ je v oblasti ekológie veľmi často používaný, nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a má presne definovaný význam. Nízka rozlišovacia spôsobilosť slovných prvkov „EKO“ a „IN“ vzhľadom na tovary a služby v triede 7 a 11 staršej ochrannej známky ešte zoslabuje pravdepodobnosť zámeny označení.

K posúdeniu zameniteľnosti označení z hľadiska relevantnej verejnosti prihlasovateľ uviedol, že podľa rozhodnutia Súdneho dvora C-342/97, Zb. s. I-3819 celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny treba zohľadniť najmä na skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od druhu dotknutých výrobkov alebo služieb. Výrobky v triede 7 a 11 sú technologicky komplikované, majú presne definované technické parametre a vlastnosti výrobkov. Jedným zo základných parametrov pri výbere týchto výrobkov sú rôzne vlastnosti a rôzna kvalita výrobkov, často definovaná napríklad normami. Táto

skupina výrobkov nepatrí medzi bežne nakupované výrobky. Výrobky nakupuje riadne zaškolená osoba vyčlenená na tento účel, ktorá má prehľad o trhu a o dodávateľoch, ako aj oblasti ich podnikania. Na vykonávanie jednotlivých činností v oblasti služieb a ekologického inžinieringu je potrebné mať registráciu, oprávnenie a byť certifikovaným špecialistom. Výrobky-stroje tohto druhu sa kupujú po porade so špecialistom, technikom, konštruktérom, najčastejšie druh a kvalitu odporučí platná technická norma, resp. je priamo v technickej dokumentácii. Výber značiek a konkrétnych výrobcov je podrobený preskúmaniu a overeniu, či má firma potrebné povolenia a certifikáty.

V oblasti služieb v environmentálnej oblasti ide o celkom odlišné produkty, týkajúce sa predpisov, platnej legislatívy, zaškolenia personálu a pod.

Z uvedeného dôvodu podľa prihlasovateľa je pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny predmetných označení je potrebné zohľadniť skutočnosť, že vo vzťahu k povahe dotknutých výrobkov a najmä k ich cene a silnej technologickej povahe je stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti pri kúpe obzvlášť vysoký. Z uvedeného dôvodu je potrebné zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti, ktorý je v tomto prípade obzvlášť vysoký.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že vzhľadom na zdokumentované okolnosti, stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami nie je dostatočne vysoký na to, aby sa dalo usúdiť, že príslušná skupina verejnosti si bude myslieť, že dotknuté služby pochádzajú od toho istého výrobcu, alebo prípadne od výrobcov ekonomicky spojených. Z uvedeného dôvodu prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol v celom ich rozsahu.

Následne prihlasovateľ doručil úrady doklady preukazujúce, že prihlasovateľ pre vykonávanie činnosti ekologického inžinieringu má požadované osvedčenia a certifikáty vydané štátnymi orgánmi SR.

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.

Námietateľ 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 námietkový dôvod podľa § 7 písm. a), 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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 obrazového zverejneného označenia „EKO - IN“, číslo spisu POZ 2138-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 6.9.2017 prihlasovateľom Ing. Zuzanou Balkovou EKO-IN, Dvorníky 452, 920 56 Dvorníky, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5.2.2018 pre služby v triedach 35, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ IN-EKO TEAM, s. r. o., Zatloukalova 4, 621 00 Brno, Česká republika, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ „“ č. 009943549 s právom prednosti od 5.5.2011, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 35 – „*obchodné alebo podnikateľské informácie v oblasti životného prostredia; marketing; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v oblasti životného prostredia; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; služby outsourcingu v oblasti poskytovania služieb životného prostredia; poskytovanie obchodných konzultačných služieb; analýzy nákladov týkajúce sa nakladania s odpadmi, odstraňovania odpadov a recyklácie odpadov; kompilácia informácií týkajúcich sa environmentálnych podmienok; on-line objednávanie služieb; distribúcia reklamných materiálov on-line*“,

v triede 40 – „*poradenstvo v oblasti likvidácie odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti spaľovania odpadu a smetí; poradenstvo v oblasti recyklácie odpadu a smetí; informačné, poradenské a konzultačné služby v oblasti recyklácie odpadu a smetí*“,

v triede 41 – „*vzdelávacie služby v oblasti životného prostredia; organizovanie a vedenie seminárov, konferencií; odborné preškolenie; vyučovanie; vzdelávanie; publikovanie kníh a recenzií; online publikácia elektronických kníh; organizovanie odborných workshopov a školení; poradenstvo v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy*“,

v triede 42 – „*inžinierske poradenstvo; technické poradenstvo v oblasti detekcie znečistenia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; služby environmentálneho posudzovania; environmentálne inžinierske služby; služby monitorovania životného prostredia; environmentálne testovanie a inšpekčné služby; inžinierske služby v oblasti environmentálnych technológií; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; technické poradenstvo v oblasti environmentálneho inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia; inžinierstva; poradenské služby v oblasti výskumu ochrany životného prostredia*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná tovary:

v triede 7 – „*machines and devices with mechanical drive*“ (stroje a prístroje s mechanickým pohonom),

v triede 11 – „*machines and devices for water purification and treatment; parts of machines and devices for devices for water purification and treatment; machines and devices for water purification and treatment plants; parts of machines and devices for devices for water purification and treatment plants; means of filtration; filters and their parts*“ (stroje a zariadenia na čistenie a úpravu vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia na čistenie a úpravu vody; stroje a zariadenia pre čistiarne a úpravovne vody; časti strojov a zariadení pre zariadenia čistiarní a úpravovní vody; prostriedky na filtráciu; filtre a ich časti).

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

Pri porovnaní prihlásených služieb pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre staršiu ochrannú známku je nutné uviesť, že prihlásené služby v triede 35 sú služby poskytované reklamnými agentúrami, poradcami pre oblasť manažmentu s cieľom podporovať iné podnikateľské subjekty a pomáhať im pri vykonávaní alebo zlepšovaní podnikania.

Ďalšie služby prihlásené pre zverejnené označenie v triede 40 sú služby poradenské v oblasti spracovania odpadu.

Prihlásené služby v triede 41 sú služby poskytované vzdelávacími inštitúciami a vydavateľmi publikácií.

Všetky citované služby prihlásené pre zverejnené označenie, t. j. služby v triedach 35, 40 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sa v porovnaní s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku odlišujú už v samotnej podstate, keďže prihlásené sú služby a zapísané sú tovary. Čo je však podstatné, líšia sa najmä ich poskytovateľmi/výrobcami, účelom a spôsobom použitia. Skutočnosť, že obsahovo sú prihlasované služby zamerané vo všeobecnosti na životné prostredie, nie je postačujúca na konštatovanie zhody, či podobnosti s tovarmi namietateľa, ktorých použitie môže životné prostredie ovplyvniť.

Ostatné prihlasované služby v triede 42 sú služby poskytované inžiniermi, ktorí sa zaoberajú vedeckým výskumom a poradenskou činnosťou najmä v oblasti enviromentalistiky. Hoci sa tieto služby líšia s prihlásenými tovarmi v triede 11 pre staršiu ochrannú známku svojou povahou (tovary vs. služby) je bežné, že výrobcovia strojov a zariadení (tovarov zapísaných v triede 11) súčasne poskytujú služby týkajúce sa samotného použitia a uvedenia strojov a zariadení do prevádzky, ako aj služby monitorovacie aj výskumné. Bez vzájomnej prepojenosti uvedených tovarov a služieb by nebolo možné zabezpečiť efektívne fungovanie a vývoj strojov, zariadení a filtrov, v tomto prípade na čistenie a úpravu vody. Vzhľadom na uvedené je možné prihlásené inžinierske a technické služby v triede 42 zamerané aj na oblasť životného prostredia považovať za podobné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb aj keď v nižšej miere.

Na poukázanie prihlasovateľa na štátne povolenia a certifikáty potrebné na činnosti súvisiace s prihlásenými službami pre zverejnené označenie je nutné uviesť, že pri posudzovaní podobnosti tovarov alebo služieb v rámci zákona o ochranných známkach sú bezpredmetnými. Úrad neposudzuje spôsobilosť majiteľov, či prihlasovateľov na vykonávanie zapísaných alebo prihlásených služieb, resp. na výrobu prihlásených a zapísaných tovarov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2138-2017)

Staršia ochranná známka (EU č. 009943549)

The image shows the registered trademark 'EKO - IN' in a bold, green, sans-serif font. The letters are spaced out, with a hyphen between 'EKO' and 'IN'.The image shows the older trademark 'IN-EKO TEAM'. 'IN-EKO' is written in a bold, italicized, grey sans-serif font, with a curved underline underneath. 'TEAM' is written in a smaller, regular, grey sans-serif font below 'EKO'.

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 dvoch obrazových označení, pozostávajúcich hlavne zo slovných prvkov. Zverejnené označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami v zelenej farbe spojenými pomlčkou „EKO-IN“. Staršia ochranná známka pozostáva z troch slovných prvkov „IN-EKO“ a „TEAM“. Okolo spodnej časti prvých písmen staršej ochrannej známky je navyše grafický prvok - časť elipsy v strednej časti rozšírenej. Vo zverejnenom označení a aj v staršej ochrannej známke sa nachádzajú v dominantnom postavení rovnaké slovné prvky „IN“ a „EKO“ spojené cez pomlčku aj keď vo vymenenom poradí. Nie je možné súhlasiť s prihlasovateľom, že bežný spotrebiteľ si pri zverejnenom označení zapamätá najmä netradičné spojenie prechodu zelených farieb, pretože v dnešnej dobe pri preferovaní všetkého „EKO“ v každej oblasti života bude pre spotrebiteľa úplne prirodzené spájať zelenú farbu s touto slovnou časťou. Odhliadnuc od rovnakých slovných prvkov majú porovnávané označenia síce použité rôzne fonty písma,

avšak ani jeden nie je graficky výrazný. Vymenené poradie slov „IN-EKO“, resp. „EKO-IN“ síce môže ovplyvniť vizuálny vnem, avšak ide o krátke označenie obsahujúce zhodné prvky, takže aj pri vymenenom poradí si ich zhodu spotrebiteľ všimne a zapamätá a to aj pri zbežnom pohľade. Odlišné slovo „TEAM“ v staršej ochrannej známke je vizuálne menej výrazné, keďže je písané menším a tenším písmom a nachádza sa v spodnej časti označenia, teda nezaujme spotrebiteľa na prvý pohľad. Na základe uvedeného je možné hovoriť o vizuálnej podobnosti označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že obidve označenia budú reprodukovateľné prostredníctvom svojich slovných prvkov v prípade zverejneného označenia ako „eko in“ a v prípade staršej ochrannej známky prostredníctvom dominantných slovných prvkov ako „in eko“. Nie je jednoznačné, či spotrebiteľia budú reprodukovateľ aj slovný prvok „team“ v staršej ochrannej známke, pretože ako už bolo uvedené, je písaný menším a tenším písmom v spodnej časti označenia a je predpoklad, že si ho väčšina spotrebiteľov ani nevšimne, a teda ho ani nevysloví. Pri reprodukcii teda zaznejú dva rovnaké slovné prvky aj keď v opačnom poradí, a preto je nutné hovoriť o ich fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že použité slová v obidvoch označeniach nie sú pre slovenského spotrebiteľa neznáme. Slovo „EKO“ je v súčasnej dobe spomínané skoro každodenne a je spájané s významom slov, ekológia, ekologický. Slovný prvok „TEAM“ je tiež bežný a rozumie mu skoro každý spotrebiteľ vo význame „tím“ aj keď je písaný v anglickom jazyku. Posledný slovný prvok „IN“ môže byť spotrebiteľmi chápaný rôzne. Buď ako anglická predložka „v“, alebo ako výraz spájajúci sa najčastejšie so slovom „byť“ - „byť in“ vo význame mať prehľad, ísť s dobou, v tomto prípade „byť ekologický“. Nie je jednoznačné, že by spotrebiteľia v prípade zverejneného označenia, keď je „IN“ až za časťou „EKO“ ho považovali za skratku zo slova „inžiniering“ ako uviedol prihlasovateľ. Každopádne sémantický obsah porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom bude rovnako spájaný s ekológiou, a teda označenia možno hodnotiť ako sémanticky vysoko podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosťou 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 alebo služieb. Nízka 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 služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných služieb.

V predmetnom prípade možno konštatovať, že aj v prípade výberu služieb prihlásených pre zverejnené označenie a aj tovarov zapísaných pre staršiu ochrannú známku si tieto vyžadujú od spotrebiteľov vysokú mieru pozornosti pri výbere, dokonca je možné tvrdiť, že pri výbere potrebujú odbornú pomoc.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení možno konštatovať, že pravdepodobnosť ich zámieny pre prihlásené služby v triede 42, ktoré boli posúdené ako podobné v nižšej miere nemožno vylúčiť, pretože podrobným porovnaním bolo zistené, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka z pohľadu priemerného spotrebiteľa sú podobné zo všetkých troch porovnávaných hľadísk. Podobnosť bola konštatovaná najmä na základe použitia dvoch rovnakých slovných prvkov „IN“ a „EKO“ vo zverejnenom označení a v staršej ochrannej známke. Aj keď, alebo najmä preto, že slovný prvok „EKO“ má nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti bolo žiaduce, aby prihlasovateľ, ktorý má širokú škálu možností pri tvorbe svojho označenia použil vo svojom označení najmä také prvky, ktoré by dokázali bez problémov odlíšiť jeho označenie od označení existujúcich na trhu. Odlišné prvky označenia ako je slovný prvok „TEAM“ v staršej ochrannej známke a zelená farba použitá vo zverejnenom označení sú však len nevýraznými prvkami s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti. Z uvedeného dôvodu možno celkovo hovoriť o vyššej miere podobnosti označení, keďže spotrebiteľia sa sústreďujú na zhodné dominantné slovné

prvky „IN“ a „EKO“, poradie ktorých si nemusia zapamätať, a tak môže dochádzať k priamej zámene zverejneného označenia a staršej ochrannej známky alebo sa spotrebitelia môžu domnievať, že poskytovateľom služieb v triede 42 je podnikateľ obchodne prepojený s podnikateľom ponúkajúcim zapísané tovary v triede 11 a to aj v prípade nižšej miery podobnosti uvedených tovarov a služieb určenej odbornej verejnosti s vysokou mierou pozornosti.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že v prípade prihlasovaných služieb v triede 42 boli naplnené všetky podmienky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, 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 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:

Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT
Piaristická 255/9
911 01 Trenčín 1

GIRMAN IP Management - Ing. Zuzana Girmanová, patentový zástupca
Olivová 10
949 01 Nitra 1