



Banská Bystrica 12. 2. 2021

POZ 1488-2017/II-5-2021

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. marca 2019 prihlasovateľom Ing. Gejzom Vargom DREVAR, Dolné Obdokovce 603, 951 02 Dolné Obdokovce, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Ing. Zuzanou Girmanovou, GIRMAN IP Managment, Olivová 10, 949 01 Nitra (ďalej „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 1488-2017/N-19-2019 z 20. februára 2019 o vyhovení námietkam proti zápisu obrazového označenia, č. spisu POZ 1488-2017, do registra ochranných známok, podaným namietateľom Next Retail Limited, Desford, Enderby, Leicester, Leicestershire LE19 4AT, Great Britain, v konaní zastúpeným patentovou zástupkyňou Mgr. Katarínou Baďurovou, MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie rozhodol takto:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 1488-2017/N-19-2019 z 20. februára 2019 **sa potvrdzuje.**

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) zn. POZ 1488-2017/N-19-2019 z 20. februára 2019 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“ alebo „napadnuté rozhodnutie“) bolo v zmysle § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam a prihláška obrazovej

ochrannej známky „**nextwin**“⁴, č. spisu POZ 1488-2017 (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „napadnutá prihláška ochrannej známky“), bola zamietnutá. Namietateľ si námietky, ktoré sa týkali všetkých prihlásených tovarov a služieb, uplatnil podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 13. januára 2019). Ich podanie odôvodnil tým, že je majiteľom staršej obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17607474 „**next**“ (ďalej „staršia ochranná známka“). Namietateľ zastal názor, že z dôvodu vizuálnej a fonetickej podobnosti prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou, ako aj vysokej podobnosti nárokovovaných tovarov a služieb v triedach 19 a 35 s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 6 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, existuje medzi týmito označeniami pravdepodobnosť zámieny.

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bola skutočnosť, že v predmetnom prípade boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to vo vzťahu ku všetkým nárokovným tovarom a službám. Uvedené vyplynulo z porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou z jednotlivých hľadísk, pričom prvostupňový orgán kolízne označenia vyhodnotil ako vizuálne a foneticky podobné a sémanticky čiastočne podobné. Okrem toho boli tovary a služby prihláseného označenia posúdené ako zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 6 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán dospel k záveru, že

i napriek vyššiemu stupňu pozornosti relevantných spotrebiteľov, medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť asociácie založenej na ich zhodnej slovnej časti „next“. Prvostupňový orgán uviedol, že aj keď v prihlásenom označení je obsiahnutá ďalšia slovná časť „win“, ktorá so slovnou časťou „next“ tvorí jedno slovo, existuje dôvodný predpoklad, že spotrebiteľ so základnou znalosťou anglického jazyka v ňom identifikuje dve plnovýznamové slová „next“ a „win“ a môže tak vnímať prihlásené označenie ako variant staršej ochrannej známky.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom vyjadril nesúhlas so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Prihlasovateľ nesúhlasil s výsledkom porovnania kolíznych označení uvedeným v napadnutom rozhodnutí ani s porovnaním tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Spochybnil tiež celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou. Zastal názor, že porovnávané označenia sú dostatočne odlišné, sú nárokované, resp. zapísané pre odlišné tovary a služby, a nebudú u relevantnej verejnosti vyvolávať nebezpečenstvo zámeny.

Čo sa týka porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prihlasovateľ poukázal na platnú legislatívu a prax Súdneho dvora Európskej únie (ďalej „SD EÚ“), podľa ktorej na posúdenie stupňa podobnosti, ktorý existuje medzi dotknutými označeniami, je potrebné stanoviť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti a prípadne určiť význam, ktorý treba prisúdiť jednotlivým prvkom s ohľadom na druh dotknutých tovarov a služieb a na podmienky ich uvádzania na trh (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-342/97 z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV.). S ohľadom na uvedené je podľa prihlasovateľa zrejmé, že pri posúdení podobnosti označení je potrebné stanoviť stupeň ich podobnosti, pričom tento sa má vyjadriť ako vysoký, priemerný alebo nízky, a to s prihliadnutím na relevantnú verejnosť. V tejto súvislosti namietol, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí nevyjadril stupeň podobnosti posudzovaných označení z jednotlivých hľadísk, ale iba všeobecne konštatoval, že porovnávané označenia sú vizuálne podobné, možno ich označiť za podobné z fonetického hľadiska a majú čiastočne podobný sémantický obsah. Berúc do úvahy uvedené zastal názor, že konštatovanie podobnosti porovnávaných označení bez vyjadrenia sa k stupňu ich podobnosti nie je dostatočne odôvodnené, čo podľa neho vyplýva aj z Usmernení Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo týkajúcich sa ochranných známk a dizajnov, časť C, Námietky (ďalej „usmernenia EUIPO“).

V súvislosti s vizuálnym porovnaním prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prihlasovateľ poukázal na to, že staršia ochranná známka predstavuje obrazové čierno-biele označenie pozostávajúce zo štvorpísmenového slovného prvku „next“ napísaného špeciálne upraveným fontom (štylizovaným typom písma). Osobitný tvar majú najmä písmená „e“ a „t“, pričom všetky písmená sú širšie, akoby „stlačené“. Použitý font písma bol individuálne vytvorený grafikom pre účely predmetného označenia a nie je bežne dostupný. V prospech uvedeného podľa prihlasovateľa svedčí aj konzultácia s viacerými grafickými štúdiami, ktoré bežne pracujú s fontami a podľa ktorých ide o font „robený na mieru“ pre spoločnosť namietateľa. Najšpecifickejším v logotype je písmeno „t“, ktoré sa v takejto podobe veľmi nepoužíva. Naproti tomu prihlásené označenie predstavuje obrazové farebné označenie pozostávajúce zo slovného prvku „nextwin“, ktorý pozostáva zo siedmich písmen a je napísaný bežne dostupným fontom tmavosivej farby, a z grafického prvku predstavujúceho výrazné farebné zelené štvorce usporiadané do tvaru evokujúceho šípku, resp. smerovanie dopredu. Podľa prihlasovateľa prvostupňový orgán pri porovnaní označení nevzal do úvahy význam ďalších častí prihláseného označenia, ktoré sú jeho plnohodnotnou súčasťou, a to slovného prvku „win“ a grafického prvku.

Pokiaľ ide o spoločný prvok porovnávaných označení „next“, prihlasovateľ konštatoval, že tento má len nízku rozlišovaciu spôsobilosť, a to tak všeobecne, ako aj vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 6, 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prílohe č. 1 odôvodnenia podaného rozkladu prihlasovateľ predložil výsledky vyhľadávania v databáze TMview, ktoré obsahujú označenia obsahujúce slovný prvok „next“ a sú registrované pre tovary a služby v triedach 6, 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Na základe uvedeného je podľa jeho názoru možné konštatovať, že existuje veľké množstvo registrovaných označení, ktoré obsahujú slovný prvok „next“, pričom niektoré z nich boli zapísané do registra ako slovné ochranné známky a viacero z nich má skoršie právo prednosti ako staršia ochranná známka. Navyše slovný prvok „next“ nie je podľa prihlasovateľa originálny ani ako logo, pretože sa používa veľmi často, o čom má svedčiť aj zoznam, ktorý je súčasťou prílohy č. 2 odôvodnenia podaného rozkladu a ktorý obsahuje rôzne vizuály logotypov so slovným prvkom „next“.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na spoločný harmonizovaný prístup členských krajín EÚ k posudzovaniu pravdepodobnosti zámeny v prípadoch, keď sa kolízne označenia zhodujú v prvkoch, ktoré majú len nízku alebo nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa tohto prístupu, keď sa porovnávajú označenia zhodujú v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, pri posúdení pravdepodobnosti zámeny majú tieto prvky slabšiu váhu a je potrebné sústrediť sa na ostatné, odlišujúce sa prvky porovnávaných označení.

Na základe porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska prihlasovateľ poukázal na nasledujúce vizuálne odlišnosti: sedempísmenové prihlásené označenie vs. štvorpísmenová staršia ochranná známka, dvojslabičné prihlásené označenie vs. jednoslabičná staršia ochranná známka, prihlásené označenie v bežnom type písma vs. štylizované písmo staršej ochrannej známky, odlišnosť celkových vizuálnych dojmov spôsobená obrazovým prvkom prihláseného označenia.

S ohľadom na uvedené konštatoval, že prihlásené označenie je vizuálne dostatočne odlišné od staršej ochrannej známky. Zároveň doplnil, že v prípade, ak by aj pripustil ich vizuálnu podobnosť, táto dosahuje len nízky stupeň.

Pokiaľ ide o fonetické porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, prihlasovateľ konštatoval, že prihlásené označenie je dvojnásobne dlhšie ako staršia ochranná známka, pričom obsahuje dve rovnako výrazné slabiky „next“ a „win“, čo má za následok odlišnosť celkového fonetického dojmu porovnávaných označení. Tiež doplnil, že v prípade, ak by pripustil ich fonetickú podobnosť, táto dosahuje len nízky stupeň.

V súvislosti so sémantickým porovnaním posudzovaných označení prihlasovateľ uviedol, že prihlásené označenie predstavuje slovnú hračku, ktorá spája dve známe anglické slová „next“ (budúci, -a) a „win“ (výhra, víťazstvo) do jedného slovného novotvaru, ktorý v spojení s grafikou vytvára dojem šípky s koncovým prvkom zelenej farby. Prihlásené označenie ako celok evokuje „budúcu výhru“, teda potrebu investovania do budúcnosti. Pozitívne budúce smerovanie je potvrdené aj obrazovým prvkom v tvare zelenej štylizovanej šípky, takže prihlásené označenie aj pre ľudí bez znalosti anglického jazyka evokuje zelenú, pozitívnu energiu smerujúcu do budúcnosti – šíp so zeleným hrotom smerujúci dopredu. Čo sa týka staršej ochrannej známky, podľa prihlasovateľa táto nemá žiadny sémantický obsah. Na základe uvedeného zastal názor, že porovnávané označenia nie sú sémanticky podobné.

V tejto súvislosti prihlasovateľ poukázal na judikatúru SD EÚ, podľa ktorej sémantické rozdiely kolíznych označení môžu potlačiť ich vizuálne a fonetické podobnosti, pričom predpokladom uvedeného je, že aspoň jedno z dotknutých označení má vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti jasný a vymedzený význam takého charakteru, že príslušná skupina verejnosti je schopná ho okamžite pochopiť (rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-292/01 zo 14. októbra 2003, Phillips – Van Heusen Corp. vs. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu). Prihlasovateľ zastal názor, že prihlásené označenie „nextwin“ má vo vzťahu k príslušnej skupine verejnosti jasný a vymedzený význam takého charakteru, že príslušná skupina verejnosti je schopná ho okamžite pochopiť, čomu napomáha aj jeho výrazný obrazový prvok.

Ďalej sa prihlasovateľ venoval posúdeniu podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 19 a 35 s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 6 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Nestotožnil sa so záverom prvostupňového orgánu, že tovary nárokované v triede 19 sú podobné s tovarmi „kovové dvere, okná a okenice; zárubne z kovu“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, z dôvodu, že môžu slúžiť na rovnaký účel a môžu byť distribuované podobnými kanálmi rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Nesúhlasil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že ide o rovnaký druh tovarov, líšiacich sa len materiálom, z ktorého sú vyrobené, pričom vzhľadom na to, že slúžia na rovnaký účel spotrebiteľom, ktorí sa rozhodujú na základe svojich preferencií, možno ich zaradiť do tzv. navzájom si konkurujúcich tovarov. Vyjadril presvedčenie, že ide o zovšeobecňujúce tvrdenie, pri ktorom prvostupňový orgán nevenoval pozornosť jednotlivým tovarom a ich povahe.

V súvislosti s porovnaním kolíznych tovarov a služieb zastal názor, že vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia „drevo (polotovary); spracované drevo“, nie je možné nájsť žiadny príbuzný alebo podobný tovar staršej ochrannej známky v triede 6. Rovnako to podľa prihlasovateľa platí aj vo vzťahu k ostatným tovarom

prihláseného 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)*“ v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Následne prihlasovateľ pripustil, že tovary prihláseného 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)*“ v triede 19 sú potenciálne podobné tovarom staršej ochrannej známky „*kovové dvere, brány, okná a okenice; rámy a zárubne z kovu*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V tejto súvislosti však zdôraznil, že objektívne vlastnosti takýchto výrobkov vedú k tomu, že si ich priemerný spotrebiteľ kúpi iba po zvlášť pozornom preskúmaní, zvyčajne iba po tom, ako sa poradí s odborníkom, napr. s architektom alebo projektantom stavby. Táto okolnosť podľa prihlasovateľa znižuje pravdepodobnosť zámery kolíznych označení vzťahujúcich sa na predmetné tovary. Inak povedané na posúdenie existencie prípadnej pravdepodobnosti zámery medzi označeniami vzťahujúcimi sa na tovary ako sú okná, dvere a príslušenstvo, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že so zreteľom na povahu týchto tovarov a ich cenu, ako aj ich silnú technologickú povahu, je stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa pri nákupe týchto tovarov zvlášť vysoký.

Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením prvostupňového orgánu, že služby staršej ochrannej známky, pre ktoré je táto zapísaná v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, predstavujú všeobecne definované veľkoobchodné a maloobchodné služby, a preto v sebe môžu zahŕňať aj maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi prihláseného označenia v triede 19. V tejto súvislosti zdôraznil, že hoci služby staršej ochrannej známky v triede 35 predstavujú širokú skupinu služieb, v podstate predstavujú konkrétne vymenované služby, ktoré sa týkajú tovarov, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Rozhodne sa však netýkajú tovarov prihláseného označenia v triede 19, pretože tieto sa medzi tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku nenachádzajú. K uvedenému prihlasovateľ poznamenal, že služby staršej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zamerané hlavne na predaj v oddeleniach obchodných domov, osobitne na predajne s oblečením, prípadne na predaj cez katalógy.

Za zovšeobecňujúce a nepodložené prihlasovateľ považoval aj konštatovanie prvostupňového orgánu, že službu prihláseného označenia „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom tovarov uvedených v triede 19 tohto zoznamu*“ v triede 35 možno zahrnúť pod službu „*obchodná administratíva*“, pre ktorú je zapísaná staršia ochranná známka v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ konštatoval, že posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb prvostupňový orgán vykonal zovšeobecňujúco, pretože nevenoval pozornosť jednotlivým tovarom a službám prihláseného označenia ani ich povahe. Zároveň doplnil, že vzhľadom na to, že namietateľ v konaní nepreukázal, že by v prípade staršej ochrannej známky išlo o všeobecne známu známku alebo známku s dobrým menom, nie je dôvodné, aby sa jej ochrana vzťahovala aj na také tovary a služby, ktoré nemá vo svojom zozname.

Pokiaľ ide o celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery, prihlasovateľ poznamenal, že zameniteľnosť označení podľa zaužívanej praxe nie je možné interpretovať iba účelovým vybratím časti ich slovných prvkov, nakoľko priemerný spotrebiteľ vníma označenie ako celok so všetkými jeho prvkami, a nie ako jednotlivé (navyše čiastkové) časti označenia. V tejto súvislosti uviedol, že hoci slovný prvok „*next*“ je spoločný pre obidve porovnávané označenia, rozhodnou skutočnosťou pre posúdenie pravdepodobnosti zámery je, že prihlásené označenie obsahuje aj ďalšie slovné a grafické prvky, ktoré je potrebné zobrať do úvahy ako neoddeliteľnú a dôležitú súčasť prihláseného označenia. Prihlasovateľ opätovne poukázal na nízku rozlišovaciu spôsobilosť spoločného slovného prvkov „*next*“, čo priamo úmerne znižuje možnosť pravdepodobnosti zámery týchto označení.

V súvislosti s celkovým posúdením pravdepodobnosti zámery prihlasovateľ poukázal na judikatúru SD EÚ, podľa ktorej pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné zohľadniť najmä skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od druhu dotknutých tovarov alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora vo veci C-342/97 z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV).

K uvedenému doplnil, že tovary ako sú okná, dvere, okenice a zárubne sú v súčasnosti technologicky komplikované, majú presne definované technické parametre a vlastnosti, ako napríklad stupeň bezpečnosti, tesnosti, tepelného odporu, požiarnej bezpečnosti a podobne. Jedným zo základných parametrov pri výbere týchto tovarov je jednoznačne materiál, z ktorého sú vyrobené, nakoľko rôzny materiál znamená rôzne vlastnosti, kvalitu a samozrejme aj rôznu cenu týchto tovarov a s nimi súvisiacich služieb. Ďalej podotkol, že predmetná skupina tovarov, predovšetkým vyrobených z dreva, patrí do skupiny luxusných tovarov, ktoré môžu vo vedomí spotrebiteľov odzrkadľovať spoločenský status ich majiteľa. Navyše výrobcovia zvyčajne vyrábajú len výrobky z jedného typu materiálu, teda napríklad len plastové alebo len drevené okná a dvere. Je to dané technologickou náročnosťou výroby a tým, že výrobné zariadenia/linky sú finančne náročné a postupy výroby a výrobné zariadenia sa odlišujú podľa materiálu, ktorý spracúvajú.

Prihlasovateľ tiež konštatoval, že tovary tohoto druhu sa kupujú po porade so špecialistom, napr. architektom, technikom, pričom materiál výrobkov najčastejšie odporučí architekt priamo v projektovej dokumentácii. Kúpa týchto tovarov sa uskutoční až po podrobnom preštudovaní si technických charakteristík týchto tovarov, čomu spotrebiteľ venuje veľa úsilia a pozornosti. Bežný spotrebiteľ si najprv vyberie materiál, z ktorého budú tovary vyrobené, teda napríklad drevené okná a dvere, a až potom si ešte podrobnejšie vyberie kvalitu dreva a parametre výrobkov. Výber značiek a konkrétnych výrobcov, ktorí tieto tovary dodajú, sa podľa prihlasovateľa realizuje až nakoniec.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ zastal názor, že pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery porovnávaných označení je potrebné zohľadniť, že stupeň pozornosti príslušnej skupiny relevantnej verejnosti vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám je obzvlášť vysoký. Kúpa neprebehne nákupom v supermarkete, kde by boli vedľa seba vystavené drevené a kovové okná. Okná z dreva sa vyrábajú na mieru ako zákazková výroba, pričom s ich označením sa spotrebiteľ zoznámi pred tým, ako príde k samotnému nákupu. K uvedenému prihlasovateľ doplnil, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa je potrebné zohľadniť v čase, keď pripravuje a vykonáva svoj výber medzi jednotlivými tovarmi alebo službami.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-339/17 z 21. novembra 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd vs. EUIPO, podľa ktorého porovnávané označenia „Sevenoak“ a „7seven“ nie sú vizuálne podobné, a to aj napriek tomu, že prihlásené označenie obsahuje na začiatku celý slovný prvok staršej ochrannej známky „seven“, pričom tento slovný prvok je v staršej ochrannej známke dominantný.

S ohľadom na uvedené prihlasovateľ dospel k záveru, že porovnávané označenia sú dostatočne odlišné, sú nárokované pre odlišné tovary a služby a nebudú u relevantnej verejnosti vyvolávať nebezpečenstvo zámery.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 3. októbra 2019 uviedol, že prvostupňové rozhodnutie považuje za správne a zastal názor, že prvostupňový orgán správne zistil skutkový stav a vec správne právne posúdil.

Namietateľ nesúhlasil s argumentáciou prihlasovateľa o nepodobnosti porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

V tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie v sebe obsahuje celú staršiu ochrannú známku, a to na jeho začiatku, kde je pozornosť spotrebiteľov najväčšia. V prípade porovnávaných označení podľa namietateľa ide o pomerne krátke označenia, pričom viac ako polovica slovného prvku prihláseného označenia sa zhoduje so staršou ochrannou známkou. Navyše, v prihlásenom označení je použitý vizuálne veľmi podobný font (malé tlačené tenké písmená, pričom aj začiatkové písmeno slovného prvku je malé), čo ešte umocňuje jeho vizuálnu podobnosť so staršou ochrannou známkou. Namietateľ nesúhlasil s tvrdením prihlasovateľa, že vzhľadom na to, že font písma použitý v prihlásenom označení je voľný a font písma v staršej ochrannej známke bol vytvorený špeciálne pre namietateľa, možno považovať predmetné označenia za odlišné, pretože je už na prvý pohľad zrejmé, že fonty použitého písma sú veľmi podobné a táto skutočnosť má zásadný vplyv na vizuálnu podobnosť predmetných označení. Jednoduchý obrazový prvok umiestnený na konci prihláseného označenia nie je podľa namietateľa spôsobilý vylúčiť vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Namietateľ sa nestotožnil ani s názorom prihlasovateľa, že slovný prvok „next“ má vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 6, 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť. K uvedenému doplnil, že predmetný slovný prvok nemá žiadny vzťah ku kolíznym tovarom a službám, neopisuje ich vlastnosti, druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu, zemepisný pôvod ani čas výroby

tovarov či poskytnutia služieb. Zastal názor, že vnútorná rozlišovacia spôsobilosť tohto slovného prvku je vysoká a rovnako je vysoká aj jeho rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k týmto tovarom a službám.

Pokiaľ ide o prihlasovateľom predložené zoznamy ochranných známk, ako aj zoznamy, na ktorých sa nachádzali logá obsahujúce slovo „NEXT“, namietateľ zastal názor, že tieto potvrdzujú len skutočnosť, že predmetné slovo je v označeniach možné použiť a spracovať rôznymi spôsobmi. V predložených zoznamoch sa slovo „NEXT“ vo väčšine prípadov nachádza v strede alebo na konci označenia, je celé napísané verzálami alebo aspoň prvé písmeno je verzála. Sú tiež použité rôzne fonty písma, odlišné od fontu písma staršej ochrannej známky, pričom žiadne z predložených označení nie je vizuálne podobné so staršou ochrannou známkou do takej miery ako prihlásené označenie, a to aj napriek použitiu zhodného slovného prvku.

Namietateľ zotrval na konštatovaní o výraznej fonetickej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, čo podľa neho umocňuje aj skutočnosť, že prihlásené označenie foneticky obsahuje celú staršiu ochrannú známku, a to na jeho začiatku, pričom ide o krátke označenia – jednoslabičné vs. dvojslabičné a ich spoločná zhodná prvá slabika „nekst“ je pomerne dlhá.

V súvislosti s porovnaním hodnotených označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že ide o fantazijné označenia. Aj v prípade, že jazykovo zdatní spotrebitelia porozumejú ich významu, tento je vzhľadom na prítomnosť zhodného slovného prvku „next“ v porovnávaných označeniach podobný. Spotrebitelia tak nemajú možnosť jednoznačne odlišiť prihlásené označenie od staršej ochrannej známky ani na základe ich významu.

Ďalej namietateľ konštatoval, že prvostupňový orgán správne vyhodnotil aj podobnosť tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky.

Súhlasil so záverom prvostupňového orgánu o podobnosti tovarov prihláseného označenia v triede 19 s tovarmi staršej ochrannej známky „*kovové dvere, brány, okná a okenice; rámy a zárubne z kovu*“ v triede 6, ako aj s jeho odôvodnením, že v danom prípade ide o podobné tovary, z dôvodu, že tieto 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, možno ich zaradiť do tzv. navzájom si konkurujúcich tovarov. K argumentu prihlasovateľa, že ide o vysoko špecializované tovary, ktoré spotrebitelia kupujú výlučne na základe odporúčenia architekta, a to formou zákazkovej výroby na objednávku a že výrobcovia zvyčajne vyrábajú len výrobky z jedného typu materiálu, pričom ich kúpa neprebehne nákupom v supermarkete, namietateľ konštatoval, že po zadaní slova „okná“ do internetového vyhľadávača, sa hneď na prvej strane výsledkov vyhľadávania zobrazia odkazy na najmenej dve firmy, ktoré vyrábajú, resp. dodávajú kovové, plastové aj drevené okná. Podľa namietateľa je preto nepochybné, že porovnávané tovary môžu byť vyrábané rovnakými výrobcami a dodávané rovnakými dodávateľmi, takže môže dôjsť k ich zámene, resp. mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti. V prílohe vyjadrenia namietateľ predložil printscreeny uvedeného vyhľadávania.

Zároveň doplnil, že z ponuky supermarketov s výrobkami pre dom, byt, záhradu a stavbu (napr. Obi, Hornbach) je zrejme, že ponúkajú kovové, drevené i plastové okná, dvere a zárubne, pričom spotrebiteľ si ich príde priamo kúpiť. Namietateľ pripomenul, že nie všetci spotrebitelia využívajú drahé služby architektov a iných špecialistov, niektorí naopak nakúpia okná, dvere, zárubne a namontujú ich sami, prípadne za pomoci majstrov. S ohľadom na uvedené je podľa namietateľa zrejme, že v prípade použitia veľmi podobného označenia na takýchto tovaroch môže ľahko dôjsť k ich zámene.

Čo sa týka porovnania kolíznych služieb v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, namietateľ súhlasil s posúdením vykonaným prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí. V tejto súvislosti konštatoval, že staršia ochranná známka je v triede 35 zapísaná pre všeobecnú kategóriu služieb, ktoré zahŕňajú aj služby týkajúce sa tovarov v triede 19 prihláseného označenia, pre ktoré požaduje ochranu prihlásené označenie. Pokiaľ ide o porovnanie maloobchodných a veľkoobchodných služieb prihláseného označenia s maloobchodnými a veľkoobchodnými službami staršej ochrannej známky, namietateľ zastal názor, že s ohľadom na podobnosť tovarov prihláseného označenia v triede 19 s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 6 je aj tieto služby potrebné považovať za podobné, keďže sú realizované rovnakými subjektmi a sú ponúkané na rovnakých predajných miestach.

V závere namietateľ skonštatoval, že podaný rozklad je nedôvodný a navrhol, aby ho orgán rozhodujúci o rozklade zamietol a prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu potvrdil.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledujúce skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach preskúmal napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem § 19, § 28, § 29, § 30 ods. 1 písm. b) a d), § 32 až 34, § 39, § 49, § 50, § 59 ods. 1 a § 60.

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 54b ods. 1 zákona o ochranných známkach konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019.

Podľa § 40 ods. 1 zákona o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška obrazovej ochrannej známky, č. spisu POZ 1488-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 12. júna 2017, prihlasovateľom Ing. Gejom Vargom, DREVAR, Dolné Obdokovce 603, 951 02 Dolné Obdokovce, a zverejnená vo vestníku úradu 4. decembra 2017. Na základe žiadosti prihlasovateľa o zúženie zoznamu tovarov a služieb doručenej úradu 22. februára 2018, úrad vykonal úpravu zoznamu tovarov a služieb prihlášky ochrannej známky, pričom táto zostala v konaní pre tovary „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 19 a služby „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“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie prihláseného označenia:

nextwin 

Namietateľ, Next Retail Limited, Desford, Enderby, Leicester, Leicestershire LE19 4AT, Great Britain, je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ č. 017607474, s právom prednosti od 22. júna 2016, ktorá je zapísaná pre tovary „*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, výsuvy zásuviek, skrutky, matice, svorníky a rúčky, všetky uvedené tovary ako železiarsky tovar a všetky uvedené tovary ako časti a súčasti nábytku; reťaze pre psov; štítky pre psy; kovové identifikačné štítky pre domáce zvieratá; kovové stavebné materiály a kovanie na nábytok; kovové kontajnery a kovové prepravné a obalové predmety; neelektrické káble a drôty z obyčajných kovov; železiarske výrobky, železiarsky tovar; kovové rúry a rúrky; bezpečnostné schránky; kovové pokladničky; skleníky z kovového materiálu; kovové konštrukcie kôlní; háčiky a krúžky; altánky (kovové konštrukcie); výrobky z kovu používané v záhrade; dvere, brány, okná a okenice z kovu; sošky a umelecké predmety z obyčajných kovov; vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); dverové zarážky, kľučky, výplne, zástrčky, rámy a zárubne z kovu; kovové rebríky a lešenia; kovové zámky (nie elektrické); klince; kovové skrinky na náradie (bez obsahu); súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary] v triede 6 a služby „*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; ... firewood; ... goods of wood, namely, furniture, garden furniture, ... doors; 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 franchisingové služby, vrátane služieb poskytovaných v predajni so zmiešaným tvarom a predajni s odevmi, prostredníctvom zásielkového katalógu, on-line, prostredníctvom televízneho kanála, prostredníctvom mobilného telefónu a priameho

marketingu, prezentácie výrobkov v komunikačných médiách, na maloobchodné účely, poskytovania on-line burzy pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb, to všetko spojené s predajom v oblasti: ... kovové stavebné materiály a kovové nábytkové kovanie, kovové kontajnery a kovové prepravné a obalové predmety, neelektrické káble a drôty z obyčajných kovov, železiarske výrobky, železiarsky tovar, kovové rúry a rúrky, bezpečnostné schránky, kovové pokladničky, skleníky z kovového materiálu, kovové konštrukcie kôlní, háčiky a krúžky, altánky (kovové konštrukcie), výrobky z kovu používané v záhrade, dvere, brány, okná a okenice z kovu; sošky a umelecké predmety z obyčajných kovov, vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie), dverové zarážky, kľučky, výplne, zástrčky, rámy a zárubne z kovu, kovové rebríky a lešenia; ... palivové drevo; ... výrobky z dreva, najmä nábytok, záhradný nábytok, ... dvere; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; outsourcingové služby (obchodná pomoc); poskytovanie externých administratívnych služieb pre podniky; obchodné poradenské služby; zákaznícke dopytovacie, komentárové a reklamačné služby; telefónne marketingové služby; konzultačné, informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb; 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; podpora predaja; služby riadenia predaja; poskytovanie predavačov; konzultácie v oblasti predajných techník a predajných programov; poradenské služby v oblasti podpory predaja; aranžovanie výkladov maloobchodných predajní; administratívne služby pri prijímaní objednávok; obchodné administratívne služby v oblasti internetového predaja; organizovanie obchodných prezentácií týkajúcich sa nákupu a predaja výrobkov; organizovanie; prevádzka a kontrola predajných a propagačných motivačných programov; služby elektronického obchodu, menovite poskytovanie informácií o produktoch prostredníctvom telekomunikačných sietí na reklamné a predajné účely; predvádzanie tovarov a služieb elektronickými prostriedkami, tiež pre služby nákupu prostredníctvom televízie a domáceho nakupovania; podpora predaja pre tretie osoby poskytovaná prostredníctvom distribúcie a správy 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; konzultačné, informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb; všetky vyššie uvedené služby s výnimkou služieb modelingových agentúr] v triede 35 a tiež pre ďalšie tovary a služby v triedach 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 39, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyjadrenie staršej ochrannej známky:

next

V zmysle § 1a ods. 3 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení vyhlášky č. 332/2018 Z. z. ochranná známka obsahujúca neobvyklé znaky, štylizáciu alebo rozloženie, grafické prvky alebo farby vrátane ochranných známkov tvorených výlučne obrazovými prvkami alebo kombináciou slovných prvkov a obrazových prvkov predstavuje obrazovú ochrannú známku. Vzhľadom na uvedené, napriek tomu, že prihlásené označenie bolo pôvodne prihlásené ako kombinovaná ochranná známka, v súlade s citovaným ustanovením sa považuje za obrazovú ochrannú známku.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ nesúhlasil so záverom prvostupňového orgánu o existencii pravdepodobnosti zámery medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou. V odôvodnení rozkladu spochybnil prvostupňovým orgánom vykonané hodnotenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb, podobnosti kolíznych označení zjednotlivých hľadísk, ako aj celkové zhodnotenie pravdepodobnosti zámery.

Orgán rozhodujúci o rozklade úvodom konštatuje, že pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ si tovary alebo služby označené kolíznymi označeniami v obchode priamo zamení, prípadne môže byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby označené prihláseným označením a staršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény musia byť označenia najskôr hodnotené z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska. Následne musí byť pravdepodobnosť zámény preskúmaná z hľadiska celkového dojmu, ktorý označenia vytvárajú u relevantného spotrebiteľa, pričom sa musia vziať do úvahy ich dominantné a rozlišujúce prvky. Okrem toho sa musí prihliadať na relevantnú verejnosť a v neposlednom rade je potrebné zobrať do úvahy zhodnosť alebo podobnosť porovnávaných tovarov a služieb a tiež vzájomnú previazanosť medzi zhodnosťou alebo podobnosťou kolíznych označení a zhodnosťou alebo podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény je taktiež potrebné brať zreteľ na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámény označení je potrebné zohľadniť predovšetkým skutočné vlastnosti jednotlivých prvkov s ohľadom na to, či tieto prvky majú alebo nemajú opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné zdôrazniť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu pozornosť v porovnaní s inými, dištinktívnymi prvkami, ktoré mu umožnia okamžite identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

K samotnému posúdeniu zhodnosti, resp. podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb predstavuje jednu z kumulatívnych podmienok, ktorá musí byť splnená pre úspešné uplatnenie námietok podaných podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Z prvostupňového rozhodnutia vyplýva, že pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň zohľadnil aj kritérium relevantného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené. Na základe uvedeného dospel k záveru, že tovary prihláseného 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)*“ v triede 19 sú podobné tovarom staršej ochrannej známky „*kovové dvere, okná a okenice; zárubne z kovu*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené podľa prvostupňového orgánu vyplýva zo skutočnosti, že porovnávané tovary môžu slúžiť na rovnaký účel a môžu byť distribuované podobnými kanálmi rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti. Prvostupňový orgán doplnil, že ide o rovnaký druh tovarov, ktoré sa líšia len materiálom, z ktorého sú vyrobené. Okrem toho slúžia na rovnaký účel spotrebiteľom, ktorí sa rozhodujú na základe svojich preferencií, a preto ich možno považovať za navzájom si konkurujúce tovary. Čo sa týka služieb prihláseného označenia „*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 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, tieto prvostupňový orgán považoval za zhodné a podobné so službami staršej ochrannej známky „*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*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podobnosť porovnávaných služieb podľa prvostupňového orgánu vyplynula z ich povahy a účelu. V tejto súvislosti konštatoval, že služby staršej ochrannej známky v triede 35 predstavujú všeobecne definované veľkoobchodné a maloobchodné služby, ktoré v sebe môžu zahŕňať aj maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi prihláseného označenia nárokovými v triede

19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Za zhodné a podobné prvostupňový orgán považoval aj služby prihláseného označenia „*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*“ v triede 35 a služby staršej ochrannej známky „*reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa*“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, keďže ide o služby, ktoré majú rovnaký účel, povahu a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov. V súvislosti so službou prihláseného označenia „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom tovarov uvedených v triede 19 tohto zoznamu*“ v triede 35 prvostupňový orgán konštatoval, že túto je možné zahrnúť pod službu „*obchodná administratíva*“, pre ktorú je v rovnakej triede zapísaná staršia ochranná známka. Podľa prvostupňového orgánu ide o služby, ktoré rovnako súvisia so spracovaním dodávok výrobkov a možno ich svojim účelom považovať za služby podobné, určené rovnakému okruhu spotrebiteľov a poskytované rovnakým subjektom. Porovnanie tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku prvostupňový orgán zhrnul do konštatovania, že všetky nárokové tovary a služby prihláseného označenia v triede 19 a 35 sú podobné, resp. zhodné s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka v triede 6 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ako vyplýva z už uvedeného, prihlasovateľ v podanom rozklade napadol porovnanie tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami staršej ochrannej známky medzinárodného triedenia tovarov a služieb vykonané prvostupňovým orgánom v napadnutom rozhodnutí, a preto orgán rozhodujúci o rozklade v ďalšom vykoná preskúmanie uvedeného porovnania.

Pokiaľ ide o porovnanie tovarov prihláseného 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)*“ v triede 19 s tovarmi staršej ochrannej známky „*dvere, okná a okenice z kovu; zárubne z kovu*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že predmetné tovary sa odlišujú materiálom, z ktorého sú vyrobené, t. j. v prípade tovarov prihláseného označenia je použité drevo, sklo, plast, príp. ďalšie nekovové materiály, zatiaľ čo v prípade uvedených tovarov staršej ochrannej známky ide o výrobky z kovu. Na druhej strane porovnávané tovary majú rovnakú povahu a účel, ako aj spôsob použitia v tom zmysle, že sú používané ako stavebné prvky, resp. dielce na vyplnenie stavebných otvorov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané tovary môžu mať aj rovnakých výrobcov. Hoci je pravda, že na trhu sa spotrebiteľ môže stretnúť s výrobcami, ktorí vyrábajú len výrobky z jedného typu materiálu, teda napríklad len drevené alebo len plastové okná a dvere, nemožno poprieť skutočnosť, že na trhu sa možno stretnúť aj s výrobcami, ktorí vyrábajú tieto tovary z viacerých materiálov (napr. namietateľom predložený printscreen webovej stránky prezentuje ponuku tradičného českého výrobcu okien a dverí, ktorý vyrába okná z dreva, hliníka a PVC; z namietateľom predloženého printscreenu webovej stránky www.kalypso.sk je tiež zrejme, že aj spoločnosť Kalypso vyrába okná a dvere z viacerých materiálov – hliníkové, drevohliníkové, kompozitné a plastové). S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané tovary môžu mať rovnakých výrobcov, rovnaké miesta predaja, a tiež sú často distribuované rovnakými distribučnými kanálmi. Pokiaľ ide o názor prihlasovateľa, že porovnávané tovary sa spravidla predávajú priamo výrobcom len formou zákazkovej výroby na objednávku, pretože ide o tovary, ktoré sú finančne náročné, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné uviesť, že aj keď ide o finančne náročné tovary, ktoré musia spĺňať presne definované technické parametre, tieto tovary sú okrem výroby na zákazku, bežne ponúkané aj v predajniach, resp. obchodných reťazcoch zameraných na stavebniny. Porovnávané tovary sú podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti, ktorú predstavujú jednak koncoví používatelia – stavebníci, majstri, a tiež aj odborná verejnosť zaoberajúca sa predajom týchto tovarov. Za dôvodné považuje orgán rozhodujúci o rozklade aj konštatovanie prvostupňového orgánu, že porovnávané tovary predstavujú vzájomne si konkurujúce tovary. Uvedené je zrejme s ohľadom na skutočnosť, že relevantní spotrebiteľia si predmetné tovary vyberajú, resp. sa pre ne rozhodujú na základe viacerých kritérií, medzi ktoré patria už spomínané technické parametre, ich cena či estetická alebo ekologická stránka. Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade uvedených tovarov prihláseného označenia a staršej ochrannej známky je možné konštatovať vysoký stupeň ich podobnosti.

Na doplnenie je potrebné uviesť, že tovary prihláseného označenia „*dvere z dreva plátované hliníkom; drevené dvere; vonkajšie dvere (nekovové); vnútorné dvere (nekovové); drevené dvere na budovy; sklenené dvere na budovy; plastové dvere na budovy; zárubne (nekovové)*“ v triede 19 je dôvodné považovať za podobné v určitej miere aj so službami staršej ochrannej známky „*maloobchodné služby, veľkoobchodné*“

a franchisingové služby, vrátane služieb poskytovaných v predajni so zmiešaným tvarom a predajni s odevmi, prostredníctvom zásielkového katalógu, on-line, prostredníctvom televízneho kanála, prostredníctvom mobilného telefónu a priameho marketingu, prezentácie výrobkov v komunikačných médiách, na maloobchodné účely, poskytovania on-line burzy pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb, to všetko spojené s predajom v oblasti: ... výrobky z dreva, najmä dvere“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Hoci je pravda, že predmetom porovnania sú na jednej strane tovary a na druhej strane služby, teda povaha, účel a spôsob použitia predmetných tovarov a služieb nie sú rovnaké, je dôvodné konštatovať ich doplnkový charakter. Predmetné služby sú obvyčajne ponúkané na rovnakých miestach, na akých sú predávané porovnávané tovary. Navyše tieto tovary a služby sa zameriavajú na rovnakú spotrebiteľskú verejnosť.

Čo sa týka porovnania tovarov prihláseného označenia „drevo (polotovar); spracované drevo“ v triede 19 s tovarmi a službami staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na pochybenie prvostupňového orgánu, ktorý bez bližšieho odôvodnenia predmetné tovary považoval za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa nestotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „drevo (polotovar); spracované drevo“ v triede 19 sú podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené je zrejme s ohľadom na skutočnosť, že kým v prípade tovarov prihláseného označenia ide o drevo ako polotovar, resp. spracované drevo, ktoré je určené na ďalšie použitie a spracovanie, napr. pri výrobe drevených výrobkov, resp. môže byť použité pri stavebných činnostiach ako konštrukčný materiál, tovary staršej ochrannej známky v triede 6 predstavujú konkrétne stavebné prvky z kovu. Na základe uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že porovnávané tovary majú odlišnú povahu, účel a spôsob použitia. Zatiaľ čo tovary prihláseného označenia produkujú drevospracujúce podniky, napr. píly, uvedené tovary staršej ochrannej známky vyrábajú výrobcovia okien, dverí a iných stavebných prvkov, a preto v prípade predmetných tovarov je dôvodné konštatovať aj odlišnosť ich výrobcov. Porovnávané tovary sa odlišujú aj v distribučných kanáloch, pretože uvedené tovary prihláseného označenia zväčša distribuujú drevospracujúce podniky a predmetné tovary staršej ochrannej známky sú bežne distribuované prostredníctvom sietí napojených na obchodné reťazce. Porovnávané tovary sa odlišujú aj miestom predaja.

Zároveň však orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v prípade tovarov prihláseného označenia „drevo (polotovar); spracované drevo“ v triede 19 je dôvodné konštatovať ich podobnosť so službami staršej ochrannej známky „maloobchodné služby, veľkoobchodné a franchisingové služby, vrátane služieb poskytovaných v predajni so zmiešaným tvarom a predajni s odevmi, prostredníctvom zásielkového katalógu, on-line, prostredníctvom televízneho kanála, prostredníctvom mobilného telefónu a priameho marketingu, prezentácie výrobkov v komunikačných médiách, na maloobchodné účely, poskytovania on-line burzy pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb, to všetko spojené s predajom v oblasti: ... palivové drevo“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené vyplýva z toho, že predmetné porovnávané tovary a služby môžu mať rovnaké miesto predaja, resp. poskytovania, keďže napr. drevospracujúce podniky, ktoré okrem toho, že produkujú drevo ako polotovar a aj spracované drevo, môžu ponúkať aj maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti palivového dreva. Porovnávané tovary a služby sú tiež určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti. Zároveň je potrebné podotknúť, že predmetné tovary a služby sa dopĺňajú.

V súvislosti s porovnaním služieb prihláseného označenia v triede 35 so službami staršej ochrannej známky, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Služby prihláseného označenia „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“ v triede 35 sú zhodné so službami staršej ochrannej známky „reklamné služby; podpora predaja; podpora predaja pre tretie osoby poskytovaná prostredníctvom distribúcie a správy kariet privilegovaných zákazníkov; služby v oblasti reklamy, marketingu a vzťahov s verejnosťou (vrátane organizovania výstav a veľtrhov na obchodné účely)“ v rovnakej triede medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Uvedené je dôvodné s ohľadom na skutočnosť, že služby staršej ochrannej známky predstavujú všeobecne definované služby, pod ktoré je možné zahrnúť užšie špecifikované služby prihláseného označenia.

Čo sa týka služby prihláseného označenia „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom tovarov uvedených v triede 19 tohto zoznamu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že aj bez potreby bližšieho vysvetlenia je zrejmé, že ide o službu zhodnú so službou staršej ochrannej známky „*kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom*“ v rovnakej triede.

V súvislosti s porovnaním ďalších služieb prihláseného označenia a služieb staršej ochrannej známky v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Služby prihláseného označenia zahŕňajú maloobchodné a veľkoobchodné služby a obchodné sprostredkovanie tovarov, všetko týkajúce sa tovarov nárokováných v triede 19. Služby staršej ochrannej známky zahŕňajú rovnako maloobchodné a veľkoobchodné služby, okrem iného aj s tovarmi, ktoré boli posúdené ako podobné s tovarmi prihláseného označenia.

Vo všeobecnosti platí, že služby týkajúce sa predaja konkrétnych tovarov verzus služby týkajúce sa predaja iných konkrétnych tovarov majú rovnakú povahu, keďže v oboch prípadoch ide o obchodné služby, ktoré majú rovnaký účel spočívajúci v tom, že umožňujú spotrebiteľom pohodlné uspokojenie rôznych nákupných potrieb, a rovnaký spôsob používania. Podobnosť medzi obchodnými službami týkajúcimi sa konkrétnych tovarov existuje vtedy, keď k obchodnému predaju tovarov dochádza bežne spolu v rovnakých predajniach a sú určené pre rovnakú cieľovú skupinu. Stupeň podobnosti medzi obchodným predajom konkrétnych tovarov na jednej strane a obchodným predajom iných konkrétnych tovarov na druhej strane sa však môže líšiť podľa blízkosti predávaných tovarov a osobitostí príslušných sektorov trhu.

V danom prípade, ako vyplynulo z porovnania kolíznych tovarov v triede 19, konkrétne tovarov „*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)*“, bola konštatovaná vysoká podobnosť s tovarmi staršej ochrannej známky „*dvere, okná a okenice z kovu; zárubne z kovu*“ v triede 6 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V zmysle uvedeného je preto potrebné aj predmetné služby maloobchodu, veľkoobchodu a sprostredkovania obchodu s tovarmi, pre ktoré je nárokované prihlásené označenie, považovať za vysoko podobné so službami staršej ochrannej známky „*maloobchodné služby, veľkoobchodné a franchisingové služby, vrátane služieb poskytovaných v predajni so zmiešaným tvarom a predajni s odevmi, prostredníctvom zásielkového katalógu, on-line, prostredníctvom televízneho kanála, prostredníctvom mobilného telefónu a priameho marketingu, prezentácie výrobkov v komunikačných médiách, na maloobchodné účely, poskytovania on-line burzy pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb, to všetko spojené s predajom v oblasti: ... dvere, okná a okenice z kovu; rámy a zárubne z kovu*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V prípade nárokováných služieb maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predmetom ktorých je „*drevo, spravované drevo*“, je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné konštatovať ich vysokú podobnosť so službami staršej ochrannej známky „*maloobchodné služby, veľkoobchodné a franchisingové služby, vrátane služieb poskytovaných v predajni so zmiešaným tvarom a predajni s odevmi, prostredníctvom zásielkového katalógu, on-line, prostredníctvom televízneho kanála, prostredníctvom mobilného telefónu a priameho marketingu, prezentácie výrobkov v komunikačných médiách, na maloobchodné účely, poskytovania on-line burzy pre kupujúcich a predajcov tovarov a služieb, to všetko spojené s predajom v oblasti: ... palivové drevo*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané služby majú rovnakú povahu, účel, miesto poskytovania a rovnaký je aj okruh relevantnej verejnosti, ktorému sú určené.

S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné konštatovať, že tovary a služby prihláseného označenia v triedach 19 a 35 sú zhodné a podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky v triedach 6 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V súvislosti s posúdením ďalšej podmienky uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a to podmienky zhodnosti alebo podobnosti kolíznych označení, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že na základe porovnania prihláseného označenia a staršej ochrannej známky prvostupňový orgán dospel k záveru o ich vizuálnej a fonetickej podobnosti, a to na základe slovného prvku „*next*“, ktorý sa nachádza na začiatku prihláseného označenia a zároveň predstavuje jediný slovný prvok staršej ochrannej známky. Čo sa týka porovnania prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, prvostupňový orgán dospel k záveru o ich čiastočnej sémantickej podobnosti vyplývajúcej zo skutočnosti, že prihlásené označenie môže evokovať významovú spojitosť so staršou

ochrannou známkou s ohľadom na skutočnosť, že porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „next“.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, orgán rozhodujúci o rozklade sa v zásade stotožňuje s ich opisom, ako ho uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí. Prihlásené označenie je obrazové označenie, tvorené slovným prvkom „nextwin“ pozostávajúcím zo siedmich malých tlačených písmen štandardného typu písma čiernej farby. Z ľavej strany slovného prvku sa nachádza obrazový prvok v podobe troch zelených štvorcíkov usporiadaných do trojuholníka, ktorý pokračuje v línii slovného prvku a dosahuje približne rovnakú výšku ako slovný prvok. Staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou pozostávajúcou zo štvorpísmenového slovného prvku „next“, ktorý je napísaný v minimálnej úprave, pričom posledné písmeno slovného prvku „t“ je vyobrazené bez dokončenej hornej „paličky“.

V rámci porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska je zrejmé, že porovnávané označenia zhodne obsahujú slovný prvok „next“. Tento sa v prípade prihláseného označenia nachádza v jeho začiatkovej časti, ktorú spotrebiteľ vníma s najväčšou pozornosťou a v prípade staršej ochrannej známky predstavuje celý jej slovný prvok. Pri porovnaní označení z vizuálneho hľadiska je zároveň potrebné zohľadniť aj vizuálne odlišnosti týchto označení, ktoré spotrebiteľ postrehne a ktoré predstavuje jednak slovná časť prihláseného označenia „win“ a jeho obrazový prvok v podobe troch zelených štvorcíkov usporiadaných do trojuholníka. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že posudzované označenia sú vizuálne podobné v tom, že obidve obsahujú takmer identický slovný prvok „next“. Čo sa týka úpravy staršej ochrannej známky, ktorá podľa prihlasovateľa predstavuje špeciálne upravený typ písma, údajne vytvorený „na mieru“ pre namietateľa, v dôsledku čoho sa výrazne odlišuje od typu písma, ktorým je napísaný slovný prvok „nextwin“ prihláseného označenia, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce. Úprava písma staršej ochrannej známky spočívajúca vo vyobrazení písmena „t“ bez dokončenej hornej „paličky“, sa len veľmi málo odlišuje od štandardného typu písma, ktoré je použité v prihlásenom označení. Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nie je dôvodné očakávať, že úprava písma staršej ochrannej známky zaujme spotrebiteľa do takej miery, že nepostrehne vizuálnu podobnosť porovnávaných označení založenú na spoločnom zhodnom slovnom prvku „next“, resp. že na základe tejto úpravy písma dokáže porovnávané označenia od seba vizuálne odlišiť. Naopak, je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľ minimálnu úpravu slovného prvku predstavujúceho staršiu ochrannú známku ani nepostrehne. Na základe uvedeného sa orgán rozhodujúci o rozklade stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu o vizuálnej podobnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky.

Pri fonetickom porovnaní prihláseného označenia a staršej ochrannej známky orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že porovnávané označenia budú reprodukované na základe ich slovných prvkov, teda prihlásené označenie ako „nekst – vin“ a staršia ochranná známka ako „nekst“. S ohľadom na uvedené je zrejmé, že pri reprodukcii prihláseného označenia zaznie celá staršia ochranná známka, a to hneď na jeho začiatku, pričom prihlásené označenia sa od staršej ochrannej známky bude líšiť jeho druhou slabikou. Na základe uvedeného orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné stotožniť sa so záverom prvostupňového orgánu o fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Pokiaľ ide o porovnanie prihláseného označenia so staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri sémantickom vnímaní označení spotrebiteľom je dôležité, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú pre neho konkrétny význam. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že slovný prvok prihláseného označenia „nextwin“ bude spotrebiteľ sémanticky vnímať ako spojenie dvoch anglických slov so zrejším významom. Slovo „next“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „ďalej, ďalší, ďalšia“ a slovo „win“ bude spotrebiteľ vnímať ako anglické slovo s významom „vyhrať, výhra“. Hoci ide o slová pochádzajúce z anglického jazyka, je dôvodné očakávať, že ich význam je slovenskému spotrebiteľovi aj s nižšou úrovňou znalosti anglického jazyka známy, pretože ide o slová zo základnej slovnej zásoby. Na základe uvedeného je zrejmé, že spotrebiteľ bude slovný prvok „nextwin“ prihláseného označenia vnímať vo význame „ďalšia výhra“. Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej zastáva názor, že obrazový prvok prihláseného označenia bude spotrebiteľ vnímať len ako dekoratívny prvok troch zelených štvorcíkov usporiadaných do trojuholníka bez ďalšieho významu. Čo sa týka staršej ochrannej známky, jej sémantický vnem je založený na anglickom slove „next“ s významom, ako bol uvedený, t. j. „ďalej, ďalší, ďalšia“. S ohľadom na rovnaký sémantický obsah spoločného slovného prvku „next“ orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že porovnávané označenia sú sémanticky podobné.

Orgán rozhodujúci o rozklade ďalej konštatuje, že na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom, ako správne uviedol prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí, priemerný spotrebiteľ sa má považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, pričom miera jeho pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje so záverom prvostupňového orgánu, že v predmetnom prípade príslušnú skupinu verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb, ktorými sú stavebné prvky z rôznych materiálov a služby predaja, veľkoobchodu a maloobchodu, služby reklamy, marketingu a podpory predaja, resp. ďalšie súvisiace služby, široká spotrebiteľská verejnosť pozostávajúca z laickej a odbornej verejnosti tvorenej stavebníkmi, realizátormi stavieb, projektantmi a architektmi a tiež aj verejnosťou, ktorá sa venuje predaju týchto tovarov. Orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vzhľadom na technologickú, ako aj cenovú náročnosť dotknutých tovarov, a tiež skutočnosť, že tieto tovary nie sú predmetom každodennej kúpy, ale podliehajú výberu s ohľadom na viaceré kritériá, spotrebiteľská verejnosť bude výberu dotknutých tovarov a služieb venovať vyšší stupeň pozornosti.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že v rámci celkového zhodnotenia pravdepodobnosti zámery je popri okolnostiach, akými sú miera podobnosti kolíznych tovarov a služieb, miera podobnosti označení či stupeň pozornosti spotrebiteľa, potrebné zobrať do úvahy aj rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, resp. jej jednotlivých prvkov, ako aj rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia. Vo všeobecnosti totiž platí, že prvkom s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou alebo bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľa venujú nižšiu pozornosť ako dištinktívnym prvkom, prostredníctvom ktorých dokážu identifikovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb.

Staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou pozostávajúcou zo slovného prvku „next“, ktorý je napísaný v minimálnej úprave malých tlačených písmen, pričom posledné písmeno „t“ je vyobrazené bez dokončenej hornej „paličky“. Ako bolo uvedené, slovný prvok „next“ bude spotrebiteľ vnímať vo význame „ďalej, ďalší, ďalšia“. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že staršia ochranná známka má vo vzťahu k zapísaným kolíznym tovarom a službám v triedach 6 a 35 priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože spotrebiteľ slovný prvok, ktorým je tvorená, bude vo vzťahu k týmto tovarom a službám vnímať ako fantazijný prvok, keďže žiadnym spôsobom neopisuje ich vlastnosti. Konštatovanie o priemernej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky žiadnym spôsobom nemení ani jej grafická úprava, ktorá je minimálna.

Pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvkov prihláseného označenia, je potrebné uviesť, že slovný prvok „nextwin“ vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám v triede 19 a 35 bude spotrebiteľ vnímať vo význame „ďalšia výhra“, t. j. tiež ako fantazijný prvok, ktorý žiadnym spôsobom neopisuje tieto tovary a služby. S ohľadom na uvedené orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že prihlásené označenie má vo vzťahu k nárokovaným tovarom a službám priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, na čom nič nemení ani prítomnosť grafického prvku v podobe troch zelených štvorcov usporiadaných do trojuholníka.

Berúc do úvahy uvedené nemožno súhlasiť s tvrdením prihlasovateľa o nízkej rozlišovacej spôsobilosti spoločného slovného prvku porovnávaných označení „next“, pretože, ako vyplynulo z uvedeného, predmetný prvok vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám v triedach 6, 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavuje dištinktívny prvok, resp. prvok s priemernou vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou. Na uvedenom závere, podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade, nič nemení ani skutočnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ, že existuje veľké množstvo označení a ochranných známk, resp. aj používaných logotypov, ktoré obsahujú slovný prvok „next“. Jedine v prípade, ak by prihlasovateľ predložil dôkazy o tom, že tento slovný prvok je na trhu v spojitosti s dotknutými tovarmi používaný tak často a intenzívne, že ho relevantní slovenskí spotrebiteľia prestali vnímať ako dištinktívny a naopak vnímajú ho ako bežný, bolo by možné považovať argument prihlasovateľa za relevantný. Keďže prihlasovateľ takýto dôkaz v konaní nepredložil, je tento argument prihlasovateľa bezpredmetný.

Pri celkovom hodnotení pravdepodobnosti zámery možno v preskúvanom prípade konštatovať, že všetky tovary a služby prihláseného označenia v triedach 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb boli posúdené ako zhodné, vysoko podobné a podobné s tovarmi a službami staršej ochrannej známky. Zároveň vzhľadom na prítomnosť spoločného slovného prvku „next“ znázorneného v porovnávaných označeniach takmer identickým typom písma boli tieto označenia vyhodnotené ako vizuálne, foneticky i sémanticky podobné. Čo sa týka ostatných prvkov prihláseného označenia (slovný prvok „win“, obrazový prvok v podobe troch zelených štvorcov usporiadaných do trojuholníka), ako aj minimálnej úpravy staršej

ochrannej známky), tieto nemožno považovať za prvky, ktoré by dokázali ovplyvniť celkový dojem z posudzovaných označení takým spôsobom, aby vylúčili pravdepodobnosť ich zámény. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ väčšinou nemá možnosť porovnávať označenia vedľa seba, ale spolieha sa na nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti a vzhľadom na skutočnosť, že spoločný slovný prvok „next“ sa nachádza v začiatkovej, a teda spotrebiteľmi najintenzívnejšie vnímanej časti prihláseného označenia a zároveň je jediným prvkom staršej ochrannej známky, pričom jeho úprava je v staršej ochrannej známke minimálna (možno teda konštatovať, že celá staršia ochranná známka je zahrnutá v prihlásenom označení), aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti relevantnej verejnosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým tovarom a službám prihláseného označenia.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné poukázať tiež na to, že v zmysle § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. V posudzovanom prípade je namieste dospieť k záveru, že pokiaľ by si aj relevantná spotrebiteľská verejnosť prihlásené označenie so staršou ochrannou známkou priamo nezamenila, ich spoločný slovný prvok „next“, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám predstavuje fantazijný a dištinkívny prvok a zároveň je aj jediným prvkom staršej ochrannej známky, je nepochybne spôsobilý vyvolať mylnú predstavu o vzájomnej spojitosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené sa spotrebiteľ môže domnievať, že zhodné alebo podobné tovary a služby označené prihláseným označením pochádzajú od namietateľa, resp. od spoločnosti, ktorá je s namietateľom ekonomicky prepojená, príp. sa spotrebiteľ môže pri stretnutí s prihláseným označením domnievať, že ide o novú verziu staršej ochrannej známky.



Čo sa týka argumentu prihlasovateľa, že konštatovanie prvostupňového orgánu o vizuálnej a fonetickej podobnosti a o čiastočnej sémantickej podobnosti porovnávaných označení bez vyjadrenia sa k stupňu ich podobnosti nie je dostatočne odôvodnené, v súvislosti s čím poukázal na závery vyplývajúce z rozsudku SD EÚ vo veci C-342/97 z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV a tiež na usmernenia EUIPO, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje nasledujúce.

Na posúdenie stupňa podobnosti, ktorý existuje medzi dotknutými označeniami, podľa predmetného rozsudku, treba stanoviť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti. Porovnanie označení musí viesť k zisteniu stupňa ich podobnosti s ohľadom na každý aspekt porovnania, t. j. vizuálny, fonetický a sémantický (Usmernenia EUIPO). V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné doplniť, že pri posúdení stupňa podobnosti je dôležité vyjadriť sa, či ide o podobnosť nízku, priemernú alebo vysokú. Ako vyplýva z uvedeného, v posudzovanom prípade orgán rozhodujúci o rozklade v zhode s prvostupňovým orgánom dospel k záveru o vizuálnej a fonetickej podobnosti, teda podobnosti v priemernej miere a tiež pozmenil prvostupňovým orgánom konštatovanú čiastočnú sémantickú podobnosť na sémantickú podobnosť, teda na podobnosť v priemernej miere. S ohľadom na uvedené je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že posúdenie podobnosti porovnávaných označení bolo vykonané náležite, pričom čiastkové závery boli jasne odôvodnené, a preto je dôvodné predmetný argument prihlasovateľa považovať za irelevantný.

Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí ani s tvrdením prihlasovateľa, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény sa prvostupňový orgán sústredil len na účelové vybratie časti slovného prvku „next“ a neposúdil označenia ako celky so všetkými ich časťami. Ako vyplynulo z napadnutého rozhodnutia, prvostupňový orgán porovnanie kolíznych označení, ako aj posúdenie pravdepodobnosti zámény vykonal s ohľadom na označenia ako celky, pričom okrem zhodných častí prihliadol aj na prvky, ktorými sa porovnávané označenia odlišujú.

Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na spoločný harmonizovaný prístup členských krajín EÚ k posudzovaniu pravdepodobnosti zámény v prípadoch, keď sa kolízne označenia zhodujú v prvkoch, ktoré majú len nízku alebo nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, a aplikáciu záverov v ňom uvedených na posudzovaný prípad, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledujúce. Keďže slovný prvok „next“, ktorý je spoločným prvkom prihláseného označenia a staršej ochrannej známky, vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám predstavuje fantazijný a dištinkívny prvok, závery vyplývajúce zo spoločného harmonizovaného prístupu členských krajín EÚ, že nízka rozlišovacia spôsobilosť spoločného prvku porovnávaných označení priamo úmerne znižuje pravdepodobnosť ich zámény, nie je možné aplikovať na posudzovaný prípad.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-339/17 z 21. novembra 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd vs. EUIPO, v ktorom Všeobecný súd konštatoval vizuálnu odlišnosť

medzi označením „“ a ochrannou známkou „“, a to aj napriek tomu, že ich spoločný prvok sa nachádza na ich začiatku, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza, že uvedené nemožno považovať za argument svedčiaci v prospech vizuálnej odlišnosti prihláseného označenia a staršej ochrannej známky. Uvedené vyplýva z toho, že predmetnom porovnaní v prípade, na ktorý poukázal prihlasovateľ, neboli označenia totožné s označeniami porovnávanými v preskúvanom prípade, teda v predmetných prípadoch nejde o rovnaké skutkové okolnosti. Skutočnosť, že nejde o rovnaké označenia je pritom zrejmá už na prvý pohľad, keďže vyjadrenie predmetných označení vykazuje zo známkovo-právneho hľadiska významné odlišnosti. S ohľadom na uvedené je potrebné poukaz prihlasovateľa na prípad, ktorý nie je objektívne skutkovo zhodný s preskúvaným prípadom, považovať za bezpredmetný.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že napriek tomu, že pozmenil čiastkové závery prvostupňového orgánu týkajúce sa jednak porovnania kolíznych tovarov a služieb, ale aj porovnania hodnotených označení, keď dospel k záveru o ich sémantickej podobnosti (priemerná sémantická podobnosť v porovnaní s čiastkovou sémantickou podobnosťou), uvedené ešte viac podporilo záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi prihláseným označením a staršou ochrannou známkou, vrátane pravdepodobnosti asociácie, a to vo vzťahu ku všetkým nárokoványm tovarom a službám v triedach 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, proti ktorým podané námietky smerovali. Z uvedeného vyplýva, že v preskúvanom prípade boli splnené všetky podmienky potrebné pre úspešné uplatnenie námietok podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Berúc do úvahy uvedené orgán rozhodujúci o rozklade po preskúmaní prvostupňového rozhodnutia v rozsahu podaného rozkladu a posúdení argumentov uvedených v podanom rozklade konštatuje, že v preskúvanom prípade neboli zistené také dôvody, pre ktoré by bolo potrebné napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné preskúmať správnym súdom, ktorým je Krajský súd v Banskej Bystrici, na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Správny súd uznesením odmietne žalobu, ak žalobca nebol pri jej podaní zastúpený advokátom podľa § 49 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Matúš Medvec, MBA
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Zuzana Girmanová
GIRMAN IP Managment
Olivová 10
949 01 Nitra

II.

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