





Banská Bystrica 11. 11. 2021
POZ 1185-2020/N-151-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Colak GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o., Budatínska 12, 851 06

Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známk, prihláseného 3.6.2020 prihlasovateľom MARBOX, s. r. o., Golianova 25, 040 18 Košice, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zathurecky InPaRtners, s. r. o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1185-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.8.2020, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1185-2020, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1185-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2.11.2020 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa všetkých služieb v triedach 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom staršej ochrannej známky EÚ „COLAK“ č. 17362864 s právom prednosti od 19.4.2017 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 6, 7, 11, 37, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Podľa namietateľa sú prihlásené služby v triedach 37 a 40 identické a veľmi podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a preto je podľa neho pravdepodobné, že v prípade použitia zverejneného označenia v súvislosti s týmito službami by došlo k zámene, resp. k asociácii zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je obrazové pozostávajúce z obrazového prvku vyobrazujúceho zelené a čierne zakrivené čiary a šedé bodky a zo slovného prvku „ecolak“ napísaného bežným typom písma zelenou a čiernou farbou. Staršia ochranná známka je slovná tvorená slovným prvkom „COLAK“, napísaným v bežnom type písma.

Pri vizuálnom porovnaní namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú podobné, keďže zverejnené označenie obsahuje v sebe celú staršiu ochrannú známku a dodal, že zverejnené označenie bolo vytvorené pridaním písmena „E“ na začiatok slovného prvku. Namietateľ ďalej uviedol, že pridanie začiatočného písmena „e“ je v súčasnosti pomerne bežné, najmä na označenie pokrokových, ekologických, či elektronických služieb, alebo služieb využívajúcich elektrické zdroje a spotrebiteľ ho preto zvykne vnímať oddelene od zvyšnej časti slova. Grafické doplnenie zverejneného označenia o obrazový

prvok podľa namietateľa síce čiastočne znižuje vizuálnu podobnosť porovnávaných označení, avšak tento obrazový prvok nie je spôsobilý túto podobnosť potlačiť, keďže aj on samotný vytvára dojem písmena „c“ alebo „e“, čo si spotrebiteľ môže spájať so slovným prvkom. Podľa namietateľa zhodná časť „COLAK“ v porovnávaných označeniach zásadným spôsobom ovplyvní dojem, ktorý tieto označenia zanechajú v pamäti spotrebiteľa a hrozí nebezpečenstvo, že si uvedené označenia zamení, prípadne sa bude domnievať, že tieto označenia pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu, vzhľadom na rovnaký alebo podobný druh tovarov a služieb, pre ktoré sú tieto označenia určené. Podľa názoru namietateľa sú porovnávané označenia v prevažnej časti zhodné, čo spôsobuje ich vizuálnu podobnosť.

Čo sa týka porovnania z fonetického hľadiska, namietateľ uviedol, že spotrebiteľ sa bude zmieňovať o kolíznych označeniach ich slovnými prvkami „ECOLAK“ a „COLAK“. Podľa názoru namietateľa zverejnené označenie je odlišné iba jedným písmenom na začiatku zverejneného označenia a fonetický vnem, ktorý tieto označenia zanechajú v mysliach spotrebiteľov je veľmi podobný. Namietateľ ďalej uviedol, že v súčasnosti sa množstvo služieb poskytovaných elektronicky alebo súvisiacich s internetom, resp. služieb, ktoré sú elektronické alebo ekologické, označuje na začiatku písmenom „e“, napríklad shop/eshop, cigareta/ecigareta, bicykle/E-bicykle a pod., a preto podľa namietateľa spotrebiteľ často nevníma prvé písmeno „e“ ako súčasť označenia, ale ako symbol elektronických, elektrických alebo ekologických služieb. Podľa tvrdenia namietateľa si spotrebiteľ v prípade zverejneného označenia zapamätá len časť slovného prvku „COLAK“ čo je s poukázaním na prihlásené služby obzvlášť pravdepodobné. Podľa názoru namietateľa je z fonetického hľadiska podobnosť porovnávaných označení výrazná.

Čo sa týka porovnania zo sémantického hľadiska, podľa názoru namietateľa zverejnené označenie môže spotrebiteľ chápať ako ekologický lak, čo je opisné z pohľadu prihlásených služieb. Staršia ochranná známka je podľa namietateľa z pohľadu priemerného spotrebiteľa fantazijným označením. Namietateľ ďalej uviedol, že zverejnené označenie bolo vytvorené pripojením písmena „E“ na začiatok staršej ochrannej známky a spotrebiteľ sa môže mylne domnievať, že v prípade zverejneného označenia „ecolak“ ide o elektronickú alebo ekologickú verziu služieb namietateľa alebo služieb využívajúcich primárne elektrickú energiu. Podľa názoru namietateľa spotrebiteľ nemá možnosť odlíšiť zverejnené označenie od staršej ochrannej známky ani z hľadiska ich významu.

Namietateľ vyslovil názor, že v dôsledku podobnosti porovnávaných označení „ecolak“ a „COLAK“ a úplnej zhodnosti služieb, existuje pravdepodobnosť ich zámény na strane verejnosti, a to najmä vo forme asociácie zverejneného označenia „ecolak“ so staršou ochrannou známkou „COLAK“ vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti a tiež dodal, že v prípade použitia označenia „ecolak“ na prihlásených službách sa spotrebiteľia môžu mylne domnievať, že ide o ďalšie označenie služieb namietateľa.

Namietateľ v závere uviedol, že zverejnené označenie nie je spôsobilé plniť v obchodnom styku základnú rozlišovaciu a identifikačnú funkciu ochrannej známky pre prihlásené služby v triedach 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, t. j. odlíšiť služby pochádzajúce od jednej osoby od tovarov inej osoby.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška zverejneného označenia, číslo spisu POZ 1185-2020, bola zamietnutá pre všetky služby v triedach 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.11.2020 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 15.1.2021 uviedol, že zverejnené označenie pozostáva z výrazného obrazového zeleno-čierneho prvku predstavujúceho abstraktné vyjadrenie striekacej pištole a rozprašujúceho sa prášku ako symbolu práškovej lakovne, na ktorý v smere čítania nadväzuje slovný prvok „ecolak“ v zelenej a čiernej farbe. Prítomnosť tvarovo i farebne dominantného obrazového prvku, ktorý je dvojnásobne väčší ako písmená slovného prvku, predstavuje podľa prihlasovateľa zásadnú vizuálnu odlišnosť zverejneného označenia od staršej ochrannej známky. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že začiatkovej časti označenia spotrebiteľ venuje zvýšenú pozornosť. V prípade zverejneného označenia obrazový prvok a dvojitá farebnosť slovného prvku vylučujú podľa prihlasovateľa uplatnenie domnienky, že spotrebiteľ bude mať tendenciu oddeľovať a prednostne vnímať kolíznu časť jeho slovného prvku „colak“. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že v prípade slovného prvku „ecolak“ ide o ľahko zapamätateľný slovný tvar, ktorý bude spotrebiteľom vnímaný ako celok.

Podľa názoru prihlasovateľa zjavné odlišnosti posudzovaných označení nedávajú priestor pre konštatovanie vizuálnej podobnosti posudzovaných označení a umožňujú spotrebiteľovi bezpečne odlíšiť posudzované označenia.

Ďalej prihlasovateľ poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, konkrétne na rozhodnutie č. 2Scud/7/2010 a na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, konkrétne na rozhodnutie C-251/95 zaoberajúce sa posudzovaním pravdepodobnosti zámieny.

Prihlasovateľ pripustil existenciu zhody v písmenách „c“, „o“, „l“, „a“ a „k“ avšak kolízna časť je len časťou slovného prvku „ecolak“ zverejneného označenia a dodal, že pri posudzovaní fonetického hľadiska má dominantný charakter úvodná časť slovného prvku „eco“ reprodukováaná ako „eko“, ktorá je farebne odlišená zelenou farbou a ako úvodná časť upúta pozornosť spotrebiteľa a utkvie mu v pamäti. Podľa prihlasovateľa bude spotrebiteľ reprodukovat' zverejnené označenie slovom „ekolak“, ktoré je zložené z dvoch všeobecných slov „eco“ (eko) a „lak“, ktoré si spotrebiteľ ľahko zapamätá, a staršia ochranná známka bude reprodukováaná ako „colak“. Ďalej prihlasovateľ vyslovil názor, že čím je slovný prvok kratší, tým jednoduchšie je pre spotrebiteľa vnímať ho v celku a zapamätáť si jeho presnú podobu. Odlišnosti spočívajúce v odlišnej dĺžke a reprodukcii porovnávaných označení podľa názoru prihlasovateľa dostatočne vyvažujú čiastočnú zhodu označení v kolíznej časti i z hľadiska fonetického a umožňujú spotrebiteľovi bezpečne odlíšiť kolízne označenia. S poukázaním na uvedené, prihlasovateľ zdôraznil, že nemožno konštatovať podobnosť kolíznych označení z fonetického hľadiska.

Prihlasovateľ pri posúdení sémantického hľadiska uviedol, že je majiteľom a prevádzkovateľom ekologickej práškovej lakovne a prihlásené služby predstavujú jednotlivé procesy práškoveho lakovania kovových predmetov a že zverejnené označenie je zložené zo slov „eco“ vo význame ekologický a „lak“ vo význame lakovanie, lakovňa. Podľa prihlasovateľa významové rozdelenie slovného prvku „ecolak“ evokuje jeho dvojfarebnosť. Prihlasovateľ ďalej dodal, že staršia ochranná známka je tvorená fantazijným slovným prvkom „COLAK“ bez sémantického významu.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s tvrdením namietateľa, že spotrebiteľ bude vnímať slovný prvok „COLAK“ v slovnom spojení „ecolak“ ako dominantný a časť „e“ ako časť opisnú. Podľa prihlasovateľa v prípade zverejneného označenia ide o krátke slovné spojenie, ktoré bude spotrebiteľom vnímané ako celok, eventuálne spotrebiteľ ho bude vnímať ako slovný prvok zložený z častí „eco“ a „lak“, tak ako to evokuje dvojfarebnosť slovného prvku zverejneného označenia. Prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa, že slová vytvorené pridaním písmena „e“ na začiatok slova majú význam ekologický resp. elektrický a dodal, že takáto tvorba slov prichádza do úvahy len pridaním písmena „e“ k plnovýznamovému podstatnému menu ako ebike, ecigareta, eshop, a nie k fantazijnému slovu ako ehard, etatrakon a pod. Podľa prihlasovateľa by takéto slová spotrebiteľ považoval za fantazijné označenia a vnímal by ich ako celok a neprikladal by písmenu „e“ špecifický sémantický význam. Prihlasovateľ uviedol, že pri kolíznych označeniach nemožno konštatovať podobnosť zo sémantického hľadiska.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihlasovateľ poukázal na to, že namietateľ bez bližšieho odôvodnenia a argumentácie paušálne označil prihlásené služby a zapísané tovary a služby za zhodné alebo podobné. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že prihlásené služby predstavujú špecifické procesy, ktoré si spotrebiteľ s odbornými znalosťami objednáva jednotlivo alebo ako súčasť procesu práškoveho lakovania menších kovových predmetov. Podľa prihlasovateľa ide o služby, ktoré nie sú určené najširšej skupine verejnosti a spotrebiteľ má odborné znalosti a výberu služby bude venovať zvýšenú pozornosť.

Prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s názorom namietateľa a s jeho porovnaním služieb, pretože prihlásené služby nie sú obsiahnuté v zozname tovarov a služieb staršej ochrannej známky a tvrdenie namietateľa o podobnosti služieb nie je bližšie odôvodnené. Prihlasovateľ uviedol, že po porovnaní tovarov a služieb kolíznych označení nemožno konštatovať ich zhodnosť ani podobnosť.

Pri celkovom posúdení prihlasovateľ poukázal na rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, konkrétne T-117/02, T-292/01, C-251/95, T-509/12, T-162/01, T126-03, s odvolaním sa na to, že toto posúdenie musí byť založené na celkovom dojme so zohľadnením vnímania označení relevantnou verejnosťou v závislosti od podobnosti označení a podobnosti tovarov alebo služieb.

Prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie vyvoláva celkovo odlišný dojem ako staršia ochranná známka a dodal, že z hľadiska celkového dojmu bude najvýznamnejšie vizuálne hľadisko, lebo zverejnené

označenie spotrebiteľ vníma ako spojenie dominantného obrazového prvku, predstavujúceho abstraktné vyjadrenie striekacej pištole a rozprašujúceho sa prášku ako symbolu práškovej lakovne, za ktorým nasleduje slovný prvok „ecolak“ v dvojfarebnom vyhotovení. Prihlasovateľ poukázal na farebný kontrast čiernej a zelenej farby vo zverejnenom označení oproti staršej ochrannej známke, ktorá je kratšia, napísaná veľkými písmenami a bez obrazového prvku a bez farebnosti. Podľa názoru prihlasovateľa odlišný celkový dojem kolíznych označení je zvyraznený odlišnou fonetickou reprodukciou konfliktných označení ako aj odlišným významom.

Podľa vyjadrenia prihlasovateľa vzhľadom na vizuálnu, fonetickú a sémantickú odlišnosť kolíznych označení a na skutočnosť, že tovary a služby zapísané pre staršiu ochrannú známku dosahujú nízku mieru podobnosti s prihlásenými službami, neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi kolíznymi označeniami.

Podľa prihlasovateľa skutoční a potenciálni spotrebiteľia sporných tovarov a služieb tvoria jeden z faktorov, ktorý by mal byť posudzovaný pri hodnotení podobnosti týchto výrobkov a služieb.

Prihlasovateľ poukázal aj na rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie T-126/03, zaoberajúce sa kategóriou tovarov a služieb určených na bežnú spotrebu alebo určených pre odbornú alebo špecializovanú skupinu verejnosti. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že pre úzko špecializované služby staršej ochrannej známky a zverejneného označenia je relevantnou skupinou verejnosti odborná verejnosť, ktorá bude vykazovať vyššiu mieru informovanosti a pozornosti pri ich výbere a že priemerný spotrebiteľ predmetných služieb bude schopný kolízne označenia bezpečne odlíšiť.

Prihlasovateľ vyslovil názor, že úrad by pri rozhodovaní mal zobrať do úvahy aj teritoriálny aspekt a skúmať podobnosť označení a podobnosť tovarov a služieb vo vzťahu k relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti viazanej k územia, na ktorom je národná prihláška ochrannej známky platná a kde ku konfliktu môže dôjsť.

V závere prihlasovateľ uviedol, že v dôsledku odlišnosti kolíznych označení z hľadiska vizuálneho, fonetického a sémantického a nízkej podobnosti tovarov a služieb a s ohľadom na priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov a služieb, neexistuje pravdepodobnosť zámény kolidujúcich označení, a preto navrhol, aby boli námietky zamietnuté.


Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Podľa § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri 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,
- označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 1185-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 3.6.2020 prihlasovateľom MARBOX, s. r. o., Golianova 25, 040 18 Košice, Slovenská republika, a zverejnená vo Vestníku úradu 3.8.2020 pre služby v triedach 37 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Colak GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 33, 56220 Urmitz, Nemecko, je majiteľom ochrannej známky EÚ „COLAK“ č. 17362864 s právom prednosti na základe uplatnenej priority od 19.4.2017, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 7, 11, 37, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby:

v triede 37 – „*šmirgľovanie; chemické čistenie; lakovanie, glazovanie; antikorózne úpravy; piesková úprava kovových predmetov*“,

v triede 40 – „*obrusovanie; galvanizácia; obrábanie kovov; tryskové pieskovanie*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 6 – „*building and construction materials and elements of metal; structures and transportable buildings of metal; containers, and transportation and packaging articles, of metal; metal hardware; doors, gates, windows and window coverings of metal; ladders and scaffolding, of metal; signs, and information and advertising displays, of metal; balustrades of metal; staging of metal; buildings of metal; buildings being fixed structures of metal; metal framed buildings; racking [structures] of metal for supporting cables; metal railings for bridges; bins [metal structures]; liquid storage tanks [structures] made of metal; metal railings; metal railings for balconies; gantries [structures] of metal; towers [metal structures]; greenhouse frames of metal; conservatories [structures] of metal; stair rails of metal; frameworks of metal; fencing materials of metal; porches [structures] of metal; structures of metal; modular metallic structures; platforms of metal; space dividers [structures], of metal; rain shelters of metal; stables [structures] of metal; steel storage silos; silos of metal; portable buildings made principally of metal; staircases of metal; partitions of metal; dividing wall panels of metal; portable shelters of metal; canopies [structures] of metal; canopies of metal incorporating fixed or movable slats; prefabricated balconies [metal]; prefabricated metal buildings; stair treads [steps] of metal; bannisters of metal; stringers [parts of staircases] of metal; shelters made principally of metallic materials; pre-fabricated metal building assembly kits; prefabricated metal bridges; window blinds [outdoor] of metal; metal exterior roller blinds for guiding light; outer doors of metal; louvre window assemblies (metal); skylight frames (metal) for use in buildings; windows of metal; aluminium windows; iron gates; insulating doors of metal; fittings of metal for windows; window seals of metal; shutters of metal; window pulleys; window furniture of metal; doors of metal for buildings; architectural louvres of metal; interior metal shutters; jalousies of metal; tilting metal doors; awnings of metal; awnings of metal [building materials]; metal components for doors; fire resistant doors of metal; door pushes of metal; metal roll shutters; metal window trim; shutter grilles of metal; shutter doors of metal; roller blinds of steel; roller doors of metal; runners of metal for sliding doors; window sashes of aluminium; sills of metal; patio doors (metal framed); sun screens [outdoor], of metal; sun louvres of metal for buildings; patio doors of metal; gates of metal; doors of metal; aluminium doors; metal door units; door frames of metal; door jambs of metal; metal door trim; double glazing panels (metal) incorporating insulating glass; aluminium residential doors; blind pulls of metal; wall windows of metal; blocks (metal) for construction; buildings, transportable, of metal; modular building units (metal); pipes and tubes of metal; couplings of metal for tubing; pipework of metal; tubes of stainless steel; rotating junctions of metal for pipes; pipes, tubes and hoses, and fittings therefor, including valves, of metal*“ (kovové stavebné materiály a dielce; kovové konštrukcie a kovové prenosné stavby; kovové kontajnery a kovové prepravné a obalové predmety; železiarsky tovar z kovu; kovové dvere, brány, okná a okenice; kovové rebríky a lešenia; kovové značky, informačné a reklamné tabule; kovové stĺpikovité zábradlia; kovové lešenia; stavebné konštrukcie (kovové); stavby ako stabilné kovové konštrukcie; stavby z kovových kostier; kovové regály [konštrukcia] na podporu káblov; kovové zábradlia pre mosty; koše [kovové konštrukcie]; kovové nádrže [štruktúry] na skladovanie kvapalín; kovové zábradlia; kovové zábradlia pre balkóny; kovové oporné portály [konštrukcie]; veže [kovové konštrukcie]; rámy (kovové skleníkové); kovové konštrukcie zimných záhrad; schodiskové zábradlie z kovu; kovové rámy; kovové materiály na ploty; kovové verandy [stavebné konštrukcie]; kovové konštrukcie; modulárne kovové konštrukcie; kovové plošiny; kovové deliace priečky [konštrukcie]; kovové prístrešky na ochranu pred dažďom; kovové konštrukcie stajní; oceľové skladovacie silá; silá (kovové); prenosné stavby vyrobené prevažne z kovu; schodiská (kovové); kovové deliace priečky; kovové deliace stenové panely; prenosné kovové prístrešky; markízy [kovové konštrukcie]; kovové markízy obsahujúce pevné alebo pohyblivé lišty; kovové prefabrikované balkóny; kovové prefabrikované stavby; schodišťové

stupne [kovové]; kovové zábradlia; schodnice (kovové); prístrešky vyrobené prevažne z kovových materiálov; prefabrikované kovové stavebné montážne zostavy; prefabrikované kovové mosty; kovové vonkajšie žalúzie na okná; kovové vonkajšie rolety na nasmerovanie svetla; vonkajšie dvere z kovu; kovové zostavy pre okenné žalúzie; kovové rámy strešných okien pre budovy; okná (kovové); hliníkové okná; železné brány; kovové izolačné dvere; kovania na okná; kovové okenné tesnenia; okenice (kovové); vodiace kladky na okná; kovové príslušenstvo okien; kovové dvere do budov; architektonické vetracie žalúzie z kovu; vnútorné okenice z kovu; žalúzie (kovové); kovové vyklápacie dvere; kovové markízy; kovové markízy [stavebné materiály]; kovové komponenty pre dvere; kovové protipožiarne dvere; kovové dverové lišty na ich otváranie odtlačením; kovové rolety; kovové ozdobné lišty na okná; kovové zatváracie a otváracie mreže; kovové žalúziové dvere; rolety (oceľové); kovové posuvné dvere; žabice (kovové) na dvere; hliníkové rámy zvisle posuvného sťahovacieho okna; prahey (kovové); kovové rámy dverí pre terasy; kovové vonkajšie slnečné clony; kovové protislnečné žalúzie pre budovy; kovové dvere na terasy; brány (kovové); dvere (kovové); hliníkové dvere; kovové dverové prvky; kovové zárubne; kovové stĺpiky dverových zárubní; kovové dverové ozdoby; kovové panely s dvojjitým zasklením, obsahujúce izolačné sklo; hliníkové domové dvere; kovové roletové tiahla; nástenné okná z kovu; kovové stavebné diely; prenosné konštrukcie z kovu; modulárne kovové stavebné jednotky; kovové potrubia a rúry; kovové spojovacie konektory na potrubia; potrubia (kovové); oceľové nerezové rúry; kovové rotačné spoje pre potrubia; kovové potrubia, rúry, hadice a ich príslušenstvo vrátane ventilov);

v triede 7 – „*pumps [machines]; pump installations; shower pumps; pumps for aerosols; pumps for heating installations; machines for use in the processing of water; pumps for the extraction of liquids [machines]; pumps for the extraction of vapour [machines]; belts for conveyors; feed pumps; conveying chains; conveyors; conveyors [machines]; conveyor belts of metal; conveyor belts made of wire; drives for conveyors; conveyors, in particular belt conveyors and roller conveyors; belt conveyors for handling loose granular goods; belt conveyors having a partially curved axis; belt conveyors having a totally curved axis; conveyors for agricultural and horticultural machinery and parts and fittings therefor; filters being parts of machines; filters for machines; filters for internal combustion engines; anti-pollution devices for motors and engines*“ (čerpádlá, pumpy [stroje]; čerpacie zariadenia; sprchové čerpádlá; aerosólové pumpy; čerpádlá do vykurovacích zariadení; stroje na spracovanie vody; čerpádlá na extrakciu kvapalín [stroje]; čerpádlá na odoberanie pary [stroje]; pásy na dopravníky; napájacie čerpádlá; dopravníkové reťaze; dopravníky; dopravníky; kovové dopravníkové pásy; drôtené dopravníkové pásy; pohony pre dopravníky; dopravníky, najmä pásové dopravníky a valčekové dopravníky; pásové dopravníky na manipuláciu s voľnými granulovanými výrobkami; pásové dopravníky s čiastočne zakrivenou osou; pásové dopravníky s úplne zakrivenou osou; dopravníky pre poľnohospodárske a záhradnícke strojové vybavenie a ich súčiastky a príslušenstvo; filtre ako časti strojov; filtre pre stroje; filtre pre spaľovacie motory; katalyzátory do motorov);

v triede 11 – „*flues and installations for conveying exhaust gases; burners, boilers and heaters; industrial treatment installations; heating, ventilating, and air conditioning and purification equipment (ambient); sewage treatment [purification] installations; installations for the collection of gases; biological reactors for clarifying industrial effluents; gas purification installations; industrial installations for filtering liquids; sewage disposal plants; industrial ovens and furnaces (not for food or beverages); installations for the burning off of liquids; installations for the burning off of gases; stokers for use with industrial furnaces; heating installations for industrial use; waste disposal incinerators; garbage incinerators for industrial purposes; holding furnaces; drying installations; industrial drying installations; filters for air purifiers; filters for gas extractors; strainers for water lines*“ (rúry a zariadenia na odvod spalín; horáky, ohrievače a vyhrievače; priemyselné spracovávacie a upravovacie zariadenia; vykurovacie, vetracie a klimatizačné zariadenia a zariadenia na čistenie vzduchu; inštalácie na spracovanie [čistenie] kanalizačného odpadu; systémy na zber plynov; biologické reaktory na prečisťovanie priemyselných tekutých odpadov; zariadenia na čistenie plynu; priemyselné zariadenia na filtrovanie kvapalín; čističky odpadových vôd; priemyselné pece a kotly (nie pre potravinársky priemysel); zariadenia na spaľovanie kvapalín; zariadenia na spaľovanie plynov; násypníky pre priemyselné pece; ohrievacie zariadenia na priemyselné účely; spaľovacie pece na odpad; spaľovane odpadu na priemyselné účely; udržiavacie pece; zariadenia na sušenie; priemyselné sušiacie zariadenia; filtre do zariadení na čistenie vzduchu; filtre pre odsávače plynov; filtre pre vodovodné potrubia);

v triede 37 – „*building maintenance and repair; septic tank pumping and cleaning; drain cleaning services; waste removal [cleaning]; erection of signs; plant refurbishment; advisory services relating to the installation of engines; advisory services relating to the installation of fixings; advisory services relating to the installation of generators; advisory services relating to the installation of solid fuel heating systems;*

advisory services relating to the installation of pumps; advice relating to preventing blockages in septic tanks; advisory services relating to pipe laying; advisory services relating to the installation of power plants; advisory services relating to the maintenance of environmental control systems; advisory services relating to the installation of fire prevention equipment; providing information relating to the repair or maintenance of storage tanks; providing information relating to the repair or maintenance of burners; providing information relating to the repair or maintenance of pumps; providing information relating to the repair or maintenance of industrial furnaces; providing information relating to the repair or maintenance of signboards; providing information relating to the repair or maintenance of power generators; providing information relating to the repair or maintenance of water purifying apparatus; providing information relating to the repair or maintenance of metalworking machines and tools; providing information relating to the repair or maintenance of agricultural machines and implements; information on the maintenance of measuring and test equipment; industrial cleaning services; furnace installation and repair; installation, repair and maintenance of boiler tubes; installation services of working and building platforms; installation services of building scaffolds; installation of plant; installation of conveyors; installation of electric light and power systems; installation of electrical and generating machinery; installation of boilers; installation of industrial plant; installation of storage facilities; installation of industrial machinery; installation of pipe insulation; installation of power generating apparatus; installation of drying apparatus; installation of plumbing systems; installation of fabricated construction units; machinery installation, maintenance and repair; installation services for building scaffolds, working and building platforms; servicing of conduits; anti-corrosion treatment; repair of machines; assembling [installation] of building framework; machinery retrofit and conversion services; fluid pumping services; pump repair; pump repair or maintenance; pumping septic tanks; construction of pipelines; repair or maintenance of conveyors; repair and maintenance of feed or booster pumps; renovation of plumbing; services for the repair of conduits; pipe laying; coating of conduits; insulation of pipes; installation of plumbing; pipeline maintenance; pipeline laying; servicing of pipelines; repair of drying apparatus; routine servicing of drying apparatus; construction of power plants“ (údržba a opravy budov; vyprázdňovanie a čistenie septikov; čistenie potrubí; odstraňovanie odpadu [čistenie]; vztyčovanie (montáž) značiek; renovácia závodov; poradenské služby v oblasti inštalácie motorov; poradenské služby v oblasti inštalácie upevňovacích prvkov; poradenské služby v oblasti inštalácie generátorov; poradenské služby v oblasti inštalácie vykurovacích systémov na tuhé palivo; poradenské služby v oblasti inštalácie čerpadiel; poradenstvo pri prevencii upchávania septiku; poradenské služby pri kladení potrubí; poradenské služby v oblasti inštalácie elektrární; poradenstvo pri údržbe kontrolných systémov životného prostredia; poradenské služby v oblasti inštalácie protipožiarnych zariadení; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby skladovacích nádrží; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby horákov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby čerpadiel; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby priemyselných pecí; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby vývesných tabúľ; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby elektrických generátorov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby zariadení na čistenie odpadovej vody; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby kovoobrábacích strojov a nástrojov; poskytovanie informácií v oblasti opravy alebo údržby poľnohospodárskych strojov a náčinia; informácie o údržbe meracích a skúšobných prístrojov; služby priemyselného čistenia; inštalácie a opravy pecí; inštalácia, oprava a údržba trubiek bojlera; služby v oblasti montáže pracovných a stavebných platforiem; služby v oblasti montáže stavebných lešení; inštalácia továrne; inštalácia dopravníkov; montáž elektrických osvetľovacích systémov a napájacích systémov; inštalácia elektrických strojov a strojov na výrobu elektriny; inštalácia bojlerov; budovanie priemyselných prevádzok; inštalácia skladových zariadení; montáž priemyselných strojov; montáž potrubnej izolácie; montáž zariadení na výrobu energie; montáž sušiacich zariadení; montáž klampiarskych a inštalatérskych systémov; montáž prefabrikovaných stavebných prvkov; inštalácia, údržba a opravy strojov; montážne služby v oblasti výstavby lešení, pracovných a stavebných plošín; opravy a údržba vedení; antikoročné úpravy; opravy strojov; montáž stavebných konštrukcií; služby v oblasti premeny a dodatočného prispôsobovania strojov; pumpovanie tekutín; opravy púmp a čerpadiel; oprava alebo údržba čerpadiel; prečerpávanie žump; budovanie potrubných rozvodov; opravy alebo údržba dopravníkov; opravy a údržba pomocných a napájacích čerpadiel; renovácia vodovodných inštalácií; opravy potrubí; kladenie potrubí; natieranie potrubí; izolovanie potrubí; montáž inštalácie potrubia; údržba potrubí; opravy a údržba potrubí; oprava sušiacich zariadení; rutinný servis sušiacich zariadení; výstavba elektrární);

v triede 40 – *„shaping of metal components; energy production; recycling and waste treatment; application of wear resistant coatings to engineering components; material treatment information; treatment and coating of metal surfaces; drilling of metals; stainless steel polishing services; electrochemical treatment; buildings (fire-proofing to existing); metal colouring [not painting]; filtration of liquids; filtration of gases; flame proofing; metal tempering; industrial treatment of effluents; metal brazing; machining parts for*

others; metal treating; treating [forging] of metal; treating [stamping] of metal; treating [shaping] of metal; metal coating [not painting]; metallizing; polishing of metals; metal pressing; surface finishing of metal articles; refining of gas; refining services; purification of gases; purification of refrigerant fluids; recovery of hydrocarbons from gas; soldering; welding services; processing of hydrocarbons; incineration of spent air; incineration of gases; rental of chemical processing machines; production of energy by power plants; generation of power“ (tvarovanie kovových komponentov; výroba energie; recyklácia a spracovanie odpadu; nanášanie náterov proti opotrebovaniu na konštrukčné komponenty; informácie o úprave a spracovaní materiálov; úprava a natieranie kovových povrchov; vŕtanie do kovov; služby leštenia nehrdzavejúcej ocele; elektrochemické ošetrovanie; ohňovzdorné úpravy existujúcich budov; farbenie kovov [okrem natierania]; filtrovanie tekutín; filtrovanie plynov; ohňovzdorná úprava; kalenie kovov; spracovanie priemyselnej odpadovej vody; spájkovanie kovov; strojové obrábanie dielov pre klientov [služby strojových dielní]; obrábanie kovov; úprava kovu kovaním; opracovanie [lisovanie] kovov; opracovanie kovov [tvarovanie]; pokovovanie [nie natieraním]; metalizácia; leštenie kovov; lisovanie kovov; povrchová úprava kovových výrobkov; rafinácia zemného plynu; rafinácia ropy; čistenie plynov; čistenie chladiacich kvapalín; získavanie uhl'ovodíkov zo zemného plynu; spájkovanie; zváranie; spracovanie uhl'ovodíkov; spaľovanie spotrebovaného vzduchu; spaľovanie plynov; prenájom strojov na chemické spracovanie; výroba energie elektrárňami; výroba elektriny);

v triede 42 – *„technical design and planning of power stations; consultancy relating to filtration technology“* (technický dizajn a plánovanie elektrární; konzultácie v oblasti filtračných technológií).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Služby *„antikorózne úpravy“* triede 37 a služby *„obrábanie kovov“* v triede 40 obsiahnuté v zozname prihlásených služieb pre zverejnené označenie sú zároveň v tých istých triedach zapísané pre staršiu ochrannú známku, a preto ide o zhodné služby.

V triede 37 prihlásené služby *„šmirgľovanie“* možno považovať za podobné so službou *„leštenie kovov“* zapísanou v triede 40 pre staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby sú postavené na rovnakom technologickom základe, ktorým je obrábanie a ktorého účelom je úprava povrchu predmetov odoberaním čiastočiek materiálu z obrábaného povrchu. Kolízne služby môžu byť ponúkané rovnakej skupine spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Prihlásené služby *„chemické čistenie“* v triede 37 pre zverejnené označenie možno považovať za podobné so zapísanou službou *„čistenie potrubí“* v triede 37 pre staršiu ochrannú známku. Chemické čistenie sa môže týkať aj potrubí a čistenie potrubí môže byť vykonávané aj pomocou chemikálií.

Prihlásené služby *„lakovanie“* v triede 37 pre zverejnené označenie možno považovať za podobné so zapísanou službou *„natieranie kovových povrchov“* v triede 40 pre staršiu ochrannú známku. Porovnávané služby majú rovnaký konečný účel, ktorým môže byť pokrytie povrchu vrstvou farby alebo laku z estetického dôvodu a/alebo z dôvodu jeho ochrany, resp. predĺženia životnosti. Kolízne služby môžu byť určené rovnakej skupine spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Prihlásené služby *„glazovanie“* v triede 37 pre zverejnené označenie možno považovať za podobné so zapísanou službou *„natieranie potrubí“* v triede 40 pre staršiu ochrannú známku. Glazovanie je nanášanie sklovitej vrstvy na keramické výrobky, ktorými môžu byť aj keramické potrubia, pričom jedným zo spôsobov nanášania glazúry môže byť aj natieraním. Porovnávané služby môžu mať rovnaký účel, rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Prihlásené služby *„piesková úprava kovových predmetov“* v triede 37 pre zverejnené označenie možno považovať za podobné so zapísanou službou *„povrchová úprava kovových materiálov“* v triede 40 pre staršiu ochrannú známku. Povrchovou úpravou kovových predmetov, čo je všeobecný pojem, sa upravuje

povrch kovového predmetu do stavu, ktorý je požadovaný pred ďalším technologickým spracovaním. Napríklad sa kovový povrch zdrsní pred nanesením vrstvy laku, farby alebo kovu, pričom táto povrchová úprava môže byť realizovaná aj pieskovaním. Porovnávané služby môžu mať rovnaký účel, rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných poskytovateľov.

Pre nasledujúce prihlásené služby v triede 40 je možné konštatovať zhodu so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o konkrétne špecifikované služby obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii služieb alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené služby „*obrusovanie*“ a zapísané služby „*leštenie kovov*“,
- prihlásené služby „*galvanizácia*“ a zapísané služby „*pokovovanie*“,
- prihlásené služby „*tryskové pieskovanie*“ a zapísané služby „*povrchová úprava kovových materiálov*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1185-2020)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 17362864)



COLAK

Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je obrazovým označením tvoreným grafickým prvkom v tvare viackrát lomenej zeleno-čiernej čiary so sivými bodkami pri jednom konci, ktorý pripomína malé písmeno „e“ a slovným prvkom „ecolak“, ktorý je umiestnený vedľa grafického prvku. Slovný prvok „ecolak“ je napísaný malým tučným písmom, pričom prvá časť slovného prvku „eco-“ je zelená a druhá časť „-lak“ je čierna.

Staršia ochranná známka je slovná, tvorená slovným prvkom „COLAK“ napísaným veľkými písmenami. V prípade slovných ochranných známok sa poskytnutá či požadovaná ochrana vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovná ochranná známka vyjadrená veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Čo sa týka porovnania slovného prvku zverejneného označenia a staršej slovnej ochrannej známky, tieto pozostávajú z piatich zhodných písmen „COLAK“ vs „-colak“ umiestnených v rovnakom poradí, pričom rozdiel medzi oboma slovnými prvkami spočíva v písmene „e“, ktoré sa nachádza na začiatku slovného prvku zverejneného označenia, v hrúbke písma a v jeho farebnom vyhotovení.

Zverejnené označenie navyše obsahuje aj obrazový prvok avšak jeho prítomnosť zásadne neovplyvní celkový vizuálny vnem vyvolaný zverejneným označením, a to najmä pri zohľadnení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ si skôr všimne slovný prvok. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať čiastočnú vizuálnu podobnosť sporných označení založenú na podobnosti slovných prvkov „ecolak“ vo zverejnenom označení a „COLAK“ v staršej ochrannej známke.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, je nutné uviesť, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu sa o označení ďalej zmieňovať len reprodukciou obsiahnutých slovných prvkov, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia len prostredníctvom slovného prvku „ecolak“ a staršej ochrannej známky „colak“. Slovné prvky kolíznych označení nie sú slovenskými slovami a nejde ani o anglické slová a keďže v neznámych slovách slovenská verejnosť vyslovuje bežne písmeno „c“ ako „k“, potom slovné prvky budú reprodukované ako „ekolak“ a „kolak“. Rozdiel v reprodukcii slovných prvkov porovnávaných označení bude minimálny a to na začiatku v samohláske „e“ vo zverejnenom označení, ktoré je však vyslovené bez dôrazu, ktorý je v tomto slove posunutý na druhé písmeno spoluhlásku „c“, ktorá je vyslovovaná ako bolo už uvedené ako „k“ t. j. rovnako ako začiatok slovného prvku staršej ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov. Čo sa týka staršej ochrannej známky „COLAK“ táto u priemerného laického spotrebiteľa nebude pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem a možno ju teda považovať za fantazijnú.

Obrazový prvok zverejneného označenia bude pravdepodobne spotrebiteľmi vnímaný ako malé písané „e“ a vo vzťahu ku kolíznym službám má priemernú rozlišovaciu spôsobilosť. V prípade slovného prvku zverejneného označenia je možné predpokladať, že vo vzťahu ku kolíznym službám bude slovný prvok vnímaný ako zložené slovo a spotrebiteľ ho môže rozdeliť na časť „eco“ odvodenú od slova „ekologický“ a „lak“ vo význame „lakovanie“. Slovný prvok zverejneného označenia „ecolak“ je prvkom so zníženou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k prihláseným službám v triede 37 a 40 okrem služby „čistenie potrubí“ v triede 37 a ide o prvok, ktorému spotrebiteľ prisúdi konkrétny význam. Možno konštatovať, že porovnávané označenia budú pre časť spotrebiteľskej verejnosti sémanticky nepodobné, avšak nemožno vylúčiť, že časť spotrebiteľov si ich významovo spojí na základe časti ich slovných prvkov „-lak“ a do tej miery bude vnímať aj ich sémantickú podobnosť.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých služieb v triede 37 a 40 jednak odborná verejnosť (konštruktéri, technológovia, atď.), u ktorej možno predpokladať vyššiu mieru pozornosti, ako aj široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá ich výberu venuje priemernú pozornosť.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná čiastočná vizuálna a pre časť spotrebiteľov aj sémantická podobnosť a vysoká miera fonetickej podobnosti. Uvedená podobnosť kolíznych označení bola konštatovaná vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj staršia ochranná známka obsahujú podobný slovný prvok „ecolak“ vs. „COLAK“, ktorý je zároveň jediným slovným prvkom staršej ochrannej známky, t. j. staršia ochranná známka je tak celá obsiahnutá vo zverejnenom označení, pričom rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je priemerná. V prípade označení tvorených slovným aj obrazovým prvkom je prirodzené pri ich vnímaní spotrebiteľom, že väčšiu pozornosť venuje slovným prvkom a nie obrazovým, keďže práve vďaka slovným prvkom môže na takto označované služby poukázať, či sa o nich zmieňovať. Zároveň spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, preto je dôvodné tvrdiť, že existuje pravdepodobnosť zámieny na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá môže byť uvedená do omylu o pôvode takto označených služieb, prípadne sa domnievať, že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké ekonomické prepojenie. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa o obrazovom prvku, že tento predstavuje abstraktné vyjadrenie striekacej pištole a rozprašujúceho sa prášku ako symbolu práškovej lakovne je nutné uviesť, že pravdepodobnejšie je jeho vnímanie ako prvku pripomínajúceho štylizované písmeno „e“, ktoré je zároveň prvým písmenom slovného

prvku zverejneného označenia, avšak uvedené nemá podstatný vplyv na vnímanie slovného prvku, ktorý je potrebné považovať za určujúci pri orientácii spotrebiteľa na trhu.

Pri posúdení pravdepodobnosti zámery je potrebné posúdiť všetky okolnosti daného prípadu, a preto je nutné poukázať na skutočnosť, že v tomto prípade ide o kolíziu medzi zhodnými a podobnými službami a podobnými označeniami, ktorých určité vizuálne odlišnosti potlačí prítomnosť celého slovného prvku tvoriaceho staršiu ochrannú známku vo zverejnenom označení, čo má najväčší vplyv na fonetickú podobnosť označení. Vzhľadom na to, že kolízia sa dotýka služieb a vnímanie označení služieb sa líši od vnímania označení tovarov, ktoré si spotrebiteľ môže prezerat' v regáloch a následne vyberať, zohráva v tomto prípade výraznejšiu úlohu práve zvukový vnem, ktorý je pre spotrebiteľa dôležitejší než vizuálne hľadisko, a ten je vo vysokej miere podobný.

Čo sa týka tvorby slov pridaním písmena „e“ na začiatok slova a vznik slova s prívlastkom elektronický, elektrický alebo ekologický, na ktoré sa odvolal namietateľ, je nutné súhlasiť s vyjadrením prihlasovateľa a uviesť, že v tomto prípade nebude spotrebiteľ oddeľovať v slovnom prvku zverejneného označenia prvé písmeno a dávať mu osobitý význam, ale aj napriek tomu je podobnosť porovnávaných označení dostatočná na to, aby spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu, a preto nie je možné vylúčiť nebezpečenstvo pravdepodobnosti zámery v zmysle uplatneného námietkového ustanovenia.

Prihlasovateľ poukázal na niekoľko rozsudkov Európskeho súdneho dvora, či na rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici. V danej súvislosti je potrebné uviesť, že príklady z judikatúry, na ktoré účastník konania poukázal, sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámery a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v predmetnom rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifik daného prípadu.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Budatínska 12
851 06 Bratislava 5

Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Klára Jarunkovej 4
974 01 Banská Bystrica 1