



Banská Bystrica 18.5.2015
POZ 2181-2013 /N-54-2015/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou FAJNOR IP s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „ECOS ECO LIGHTING SOLUTIONS“ do registra ochranných známk, prihláseného 21.11.2013 prihlasovateľom UNIGRAND, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17/A/12495, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 2181-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.6.2014, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietky sa zamietajú.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „ECOS ECO LIGHTING SOLUTIONS“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2181-2013 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 26.8.2014 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov v triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pričom uviedol, že je majiteľom starších ochranných známk Spoločenstva – slovej č. 003935814 „ERCO“ a kombinovanej č. 003941812 „ERCO“, ktoré sú zapísané pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K porovnaniu tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť sa špecializuje na služby súvisiace s osvetlením od návrhu až po realizáciu. Tovary prihlasovateľa sú identické a podobné s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky. Okrem toho k tovaru- solárne články namietateľ uviedol, že v poslednom čase sa solárne články začali používať okrem iného aj na osvetlenie.

K vlastnému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že vo zverejnenom označení je dominantným slovný prvok „ECOS“, pričom ďalšie slovné prvky sú opisné (ECO LIGHTING SOLUTIONS) vo význame „ekologické riešenie osvetlenia“. Z uvedeného dôvodu je zo zverejneného označenia zřejmé, že tovary označené týmto označením sú zamerané na osvetlenie, t. j. rovnako ako tovary a služby starších ochranných známk.

Dominantný slovný prvok zverejneného označenia „ECOS“ a jediný slovný prvok starších ochranných známk „ERCO“ majú zhodne štyri písmená, pričom tri z nich sú zhodné – začiatkové písmeno „E“ a skupina písmen „CO“. Vzhľadom na podobnosť slovných prvkov z vizuálneho hľadiska si priemerný spotrebiteľ uchová zo zverejneného označenia podobný dojem ako zo starších ochranných známk – štvorpísmenkové slovo ECOS/ERCO písané veľkým písmom v obdĺžniku. Podľa namietateľa ani farebný podklad pri zverejnenom označení výrazne nezmenší jeho podobnosť so staršími ochrannými známkami, pretože spotrebiteľia sa orientujú pri označeniach prednostne podľa slovných prvkov.

Podľa namietateľa je zrejmé, že zverejnené označenie budú spotrebiteľia skracovať na dominantný slovný prvok „ECOS“, a teda foneticky bude vzhľadom na rovnakú dĺžku slov, rovnaké začiatkové písmeno „E“ a rovnaké spojenie písmen „KO“ podobné so staršími ochrannými známkami.

Dominantné slovné prvky ERCO/ECOS sú fantazijné, časť zverejneného označenia „ECO LIGHTING SOLUTIONS“ je vo vzťahu k prihlasovaným tovarom opisná, a preto podľa namietateľa je zverejnené označenie z celkového hľadiska podobné so staršími ochrannými známkami.

V závere namietateľ žiadal, aby úrad zamietol zverejnené označenie pre všetky prihlasované tovary.

Listom úradu z 26.9.2014 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 27.10.2014 uviedol, že sa nestotožňuje s podanými námietkami a s názorom namietateľa, pretože pri akceptácii jeho názoru by nebolo možné zapísať do registra žiadne označenie pre spoločnosť zaoberajúcu sa svetelnou technikou začínajúce na písmeno „E“ a pozostávajúce z malého počtu písmen z dôvodu podobnosti a možnej zameniteľnosti zo strany priemerného spotrebiteľa. Súčasne prihlasovateľ doložil niekoľko zapísaných ochranných známk pozostávajúcich zo štyroch písmen s prvým písmenom „E“ zapísaných pre tovary svetelnej techniky (EGLO, ESEO, ESTO, EDEN).

Podľa prihlasovateľa pri posudzovaní zameniteľnosti nemožno zobrať do úvahy len hľadisko zhodných slovných prvkov a hľadisko zhodnosti výrobkov alebo služieb, ale je potrebné poukázať aj na hľadisko fonetické, vizuálne a sémantické.

Prihlasovateľ poukázal na to, že v porovnávaných označeniach sa spojenie písmen „CO“ nachádza na iných pozíciách, preto je prihlasovateľ presvedčený, že ani z fonetického hľadiska nejde o podobné a zameniteľné označenia, pretože výslovnosť je rozdielna. Vzájomné usporiadanie písmen súčasne ovplyvňuje aj celkový vizuálny vnem.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že je zrejmé, že dizajn, resp. grafické znázornenie písmen v porovnávaných označeniach je odlišné pokiaľ ide o ich hrúbku, tvar ako aj usporiadanie a rozdielny je aj farebný podklad, na ktorom sa nachádzajú. Pri posudzovaní nemožno vylúčiť vplyv obrazových prvkov a farebného vyhotovenia na priemerného spotrebiteľa, a preto je prihlasovateľ presvedčený, že podobnosť označení z vizuálneho hľadiska je vylúčená.

Podľa prihlasovateľa je potrebné pri porovnaní označení tieto porovnávať komplexne a nie len vyabstrahovať dominantný prvok, ako uviedol namietateľ. Vo zverejnenom označení je úplne zreteľný aj nápis „ECO LIGHTING SOLUTIONS“ a časť označenia „ECOS“ tak predstavuje skratku tohto slovného spojenia, a preto nemožno hovoriť ani o sémantickej podobnosti označení.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra ochranných známk.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

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

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky „ECOS ECO LIGHTING SOLUTIONS“, číslo spisu POZ 2181-2013, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 21.11.2013 prihlasovateľom UNIGRAND, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17/A/12495, 831 04 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 3.6.2014 pre tovary v triedach 9 a 11 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, Nemecko je majiteľom slovnnej ochrannej známky Spoločenstva „ERCO“ č. 003935814 s právom prednosti od 20.7.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a kombinovanej ochrannej známky Spoločenstva „ERCO“ č. 003941812 s právom seniority v Slovenskej republike od 18.12.1987, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 11 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „strašia slovná ochranná známka“ a „staršia kombinovaná ochranná známka“ alebo „staršie ochranné známky“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších ochranných známk namietateľa vyplýva, že staršie ochranné známky namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary:

trieda 9 – „solárne články“,

trieda 11 – „osvetľovacie prístroje a zariadenia; solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie“.

Obidve staršie ochranné známky sú zapísané pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 9 – „software for lighting engineering apparatus and installations, light-control and regulating apparatus, current drain rails, illuminated signs“ (softvér pre osvetľovaco-technické prístroje a zariadenia, prístroje na riadenie a reguláciu osvetlenia, vodiče na odber prúdu, svetelné tabule),

trieda 11 – „lighting apparatus and parts therefor, included in class 11“ (osvetľovacie prístroje a ich časti, zahrnuté v triede 11),

trieda 42 – „planning of lighting engineering installations, in particular object-related light planning, conducting of light calculations, simulation of lighting situations, design of lighting engineering installations, creating software for data processing, in particular in the field of lighting engineering“ (plánovanie svetelno-technických zariadení, najmä plánovanie osvetlenia objektov, realizácia výpočtov osvetľovania, simulácia svetelných podmienok, projektovanie zariadení osvetľovacej techniky, tvorba softvérov na spracovanie dát, najmä v oblasti osvetľovacej techniky).

V prípade prihlasovaných tovarov pre zverejnené označenie sú to v triede 9 „solárne články“. Solárny článok alebo slnečný článok je veľkoplošná polovodičová súčiastka, ktorá priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. V spotrebiteľskej verejnosti je tento tovar predovšetkým známy v súvislosti so zariadeniami špeciálne určenými na získavanie energie zo slnečného žiarenia, pričom tento tovar v podstate predstavuje zdroj elektrického napätia, a teda je predpoklad, že solárne články môžu byť využité aj v prípade osvetľovania, pričom ide len o jednu z možností ich využitia. Avšak ide o tovar, ktorý má odlišný účel ako sú tovary zapísané pre staršie ochranné známky, pretože v tomto prípade ide o tovary a služby súvisiace len so samotnou osvetľovacou technikou, pričom nie je charakterizovaný zdroj, ktoré svetelné zariadenia využívajú. Aj služby v triede 42 sa priamo viažu len na samotnú osvetľovaciu techniku, jej projektovanie a realizáciu. Z uvedeného dôvodu prihlasované tovary „solárne články“ v triede 9 a tovary „solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie“ v triede 11 nemožno považovať za podobné s tovarmi alebo službami zapísanými pre staršie ochranné známky.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 11 „osvetľovacie prístroje a zariadenia“ možno bez podrobného porovnania označiť ako rovnaké alebo veľmi podobné so zapísanými tovarmi starších ochranných známk

v triede 11 „osvetľovacie prístroje a ich časti, zahrnuté v triede 11“ medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2181-2013) Staršia slovná ochranná známka (CTM 003935814)



ERCO

Staršia kombinovaná ochranná známka (CTM 003941812)



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.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie staršej slovnej ochrannej známky „ERCO“ v bežnom písme veľkej tlačenej abecedy, kombinovanej staršej ochrannej známky, ktorá pozostáva z jednoduchého čierneho obdĺžnika, v ktorom je biely slovný prvok „ERCO“ a kombinovaného zverejneného označenia „ECOS“, ktoré pozostáva z obdĺžnika s farebnými pásmi a slovných prvkov „ECOS“ a „ECO LIGHTING SOLUTIONS“. Namietateľ poukazoval predovšetkým na podobnosť slovných prvkov „ERCO“ a „ECOS“, ktoré označil ako dominantné. Slovné prvky „ECOS“ aj „ERCO“ pozostávajú zo štyroch písmen, pričom prvé písmeno „E“ je zhodné a ďalej sú zhodné aj písmená „CO“. Okrem úvodného písmena „E“ sa ďalšie rovnaké písmená „CO“ nachádzajú v označeniach na iných pozíciách. V danom prípade ide o porovnanie dvoch veľmi krátkych označení, ktoré spotrebiteľ ľahko obsiahne celé pohľadom, pričom je samozrejme potrebné porovnávať označenia v celkovom vyhotovení a nie len samostatné prvky, z ktorých označenia pozostávajú. Zverejnené označenie je prihlasované vo výrazných farbách a je teda dôvodné sa domnievať, že najmä tieto budú lákadlom pre oči spotrebiteľa. Okrem toho v starších ochranných známkach v slovnom prvku „ERCO“ nasleduje za úvodným písmenom „E“ písmeno „R“, a pretože ako už bolo uvedené ide o krátke slovné prvky (ECOS-ERCO), na ktorých predovšetkým zakladá podobnosť porovnávaných označení namietateľ, nie je pravdepodobné, že by si spotrebiteľia už na prvý pohľad nevšimli rozdiel aj v týchto slovných prvkoch, resp. iné usporiadanie písmen a použitie dvoch iných písmen „R“ v starších ochranných známkach a „S“ vo zverejnenom označení, najmä ak je toto na konci krátkeho slovného prvku. Nemožno samozrejme opomenúť aj použitie ďalších slovných prvkov vo zverejnenom označení, ktoré sú však podstatne menšie a spotrebiteľ si ich vzhľadom na použitie bielej farby môže všimnúť až pri podrobnejšom skúmaní označenia. Na základe celkového vizuálneho porovnania označení však nemožno hovoriť o podobnosti farebného zverejneného označenia obsahujúceho grafické a viaceré slovné prvky z vizuálneho hľadiska ani so staršou slovnou ochrannou známkou a ani so staršou kombinovanou ochrannou známkou.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk z **fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude relevantnými spotrebiteľmi reprodukované najmä prostredníctvom výrazného slovného prvku uprostred označenia „ECOS“ ako dvojslabičné štvorhláskové slovo „e-kos“. Staršie ochranné známky budú tiež reprodukované ako dvojslabičné štvorhláskové slovo „er-co“. Z uvedeného je zrejmé, že výslovnosť uvedených slovných prvkov je rozdielna a rozdielna je aj rytmika. Ďalšie slovné prvky vo zverejnenom označení pravdepodobne nebudú pri bežnom vnímaní zverejneného označenia spotrebiteľmi reprodukované, pretože ide o slová v cudzom jazyku a relatívne dlhé, okrem prvého slova „eco“. Na základe uvedeného je potrebné odmietnuť aj fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Zo sémantického hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že slová „ECOS“ a „ERCO“, nebudú u priemerného slovenského spotrebiteľa vyvolávať pravdepodobne žiadny významový vnem. Ďalšie slovné prvky vo zverejnenom označení „ECO LIGHTING SOLUTIONS“ sú v anglickom jazyku, pričom sa medzi slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou bežne nepoužívajú, a preto je dôvodné sa domnievať, že tieto slová priemerný spotrebiteľ vyhodnotí ako fantazijné, resp. ako cudzojazyčné, ktorých pravý význam však nepozná, okrem prvého slovného prvku „ECO“, ktorý sa pravdepodobne spotrebiteľovi bude spájať s ekológiou. Spotrebiteľia znalí anglického jazyka budú tieto slová v spojitosti s časťou prihlasovaných tovarov považovať za opisné (ECO LIGHTING SOLUTIONS – ekologické riešenia osvetlenia). Je tiež málo pravdepodobné, že slovný prvok „ECOS“ bude spotrebiteľmi chápaný ako skratka slovného spojenia „ECO LIGHTING SOLUTIONS“ tak, ako uviedol prihlasovateľ, pretože skratka neobsahuje všetky aspoň prvé písmená tohto slovného spojenia. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické hľadisko ako také nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny:

Pravdepodobnosť zámieny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámieny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb. Čo sa týka prihlasovaných tovarov zverejneného označenia možno očakávať z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti priemernú až zvýšenú mieru pozornosti pri ich výbere s ohľadom na ich vyššiu cenovú náročnosť najmä v prípade tovarov solárne články, solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie. V prípade tovarov a služieb starších ochranných známk je relevantnou verejnosťou tiež široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá týmto tovarom a službám bude venovať taktiež priemernú, prípadne tiež vyššiu mieru pozornosti, napríklad vo vzťahu k službám týkajúcim sa softvéru pre osvetľovaco-technické prístroje a zariadenia, prístrojov na riadenie a reguláciu osvetlenia, projektovaniu zariadení osvetľovacej techniky a tvorbe softvérov na spracovanie dát, najmä v oblasti osvetľovacej techniky.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámieny porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné vychádzať z toho, že zverejnené označenie a staršie ochranné známky z pohľadu priemerného spotrebiteľa nie sú podobné ani z vizuálneho a ani z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko nemá vplyv na posúdenie ich podobnosti. Časť porovnávaných tovarov („solárne články“ v triede 9 a „solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie“ v triede 11) zverejneného označenia bola posúdená ako nepodobná so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky, čo vedie k záveru, že aj pri priemernej miere pozornosti spotrebiteľa k pravdepodobnosti zámieny v prípade týchto tovarov nebude dochádzať.

Čo sa týka prihlasovaných tovarov v triede 11 „osvetľovacie prístroje a zariadenia“ tieto síce boli posúdené ako rovnaké so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky, avšak ako už bolo uvedené,

v danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako nepodobné z vizuálneho hľadiska a z fonetického hľadiska a sémantické hľadisko na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom nemá vplyv, keďže možno vychádzať z fantazijného charakteru týchto označení. Podobnosť uvedených tovarov bola konštatovaná v spojení s priemernou až vyššou pozornosťou, ktorú bude priemerný spotrebiteľ predmetným tovarom a venovať, a preto možno dôvodne predpokladať, že nebude dochádzať k zámene zverejneného označenia a starších ochranných známk, vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje dostatočné množstvo takých odlišných prvkov, ktoré sú mu schopné zabezpečiť odlišný celkový dojem vo vnímaní relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj v prípade rovnakých a/alebo podobných tovarov.

Vzhľadom na tieto skutočnosti je možné konštatovať, že neboli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

UNIGRAND, spol. s r.o.
Stará Vajnorská 17/A/12495
831 04 Bratislava

FAJNOR IP s. r. o.
Krasovského 13
851 01 Bratislava