



Banská Bystrica 23.3.2016
POZ 1511-2014 /N-54-2016/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Tesco Stores Limited, Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, Veľká Británia, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „resco“ do registra ochranných známk, prihláseného 28.8.2014 prihlasovateľom RESCO spol. s r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1511-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 1.4.2015, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „resco“, číslo spisu POZ 1511-2014, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „resco“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1511-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 30.6.2015 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podanie predmetných námietok odôvodnil tým, že je majiteľom nasledovných starších ochranných známk Spoločenstva:

- slovnej ochrannej známky č. 911977 „TESCO“, ktorá bola zapísaná 9.6.2006 pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 388223 „TESCO“, ktorá bola prihlásená 1.10.1996 a zapísaná 27.2.2003 pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Staršie ochranné známky sú slovné označenia tvorené slovným prvkom „TESCO“ a zverejnené označenie je tiež slovným označením tvoreným slovom „resco“. Porovnávané označenia sa líšia len v jednom úvodnom písmene „r“ vs. „T“ a keďže sú slovné, nie je podstatné, či sú uvádzané písmenami veľkej alebo malej abecedy („TESCO“ vs. „resco“).

Namietateľ uviedol, že možnosť vizuálnej zámény je veľmi pravdepodobná, pretože porovnávané označenia majú identickú podstatnú časť slova „-ESCO“/„-esco“. Podľa namietateľa nie je možné preto vylúčiť, že zverejnené označenie môže asociovať niektorú z jeho známk, resp. zverejnené označenie môže byť pokladané za ďalší variant jeho ochranných známk, čím bude dochádzať k vzniku mylnej predstave o ich vzájomnej spojitosti.

Z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné ešte vo vyššej miere, pretože sú svojou dĺžkou

rovnaké, úvodná hláska môže byť veľmi ľahko spodobovaná a pod vplyvom ďalšej zhodnej časti nepostrehnuteľná.

Podľa namietateľa porovnávané označenia sú podobné aj zo sémantického hľadiska a v prípade starších ochranných známk bude myseľ spotrebiteľa orientovaná na význam slova „TESCO“, ktoré pre slovenského spotrebiteľa predstavuje známu obchodnú sieť. Označenie „resco“, vzhľadom na vysokú mieru vizuálnej a fonetickej podobnosti, môže rovnako evokovať asociáciu s veľmi dobre známou obchodnou sieťou „TESCO“.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby v triedach 9 a 42 a staršie ochranné známky sú zapísané pre tovary a služby v rovnakých triedach, ktoré sú zhodné alebo podobné a súvisiace, a preto existuje nebezpečenstvo zámény tovarov a služieb takto označených a pochádzajúcich od rôznych podnikateľských subjektov. V oboch porovnávaných prípadoch ide o počítače, telefóny, počítačový softvér, softvérové aplikácie, tvorbu a aktualizáciu počítačového softvéru, tvorbu a uchovávanie databáz, poskytovanie informácií on-line prostredníctvom internetu.

Ďalej namietateľ uviedol, že miera podobnosti označení stanovuje, či existuje medzi nimi pravdepodobnosť zámény u spotrebiteľskej verejnosti. Tá existuje, pokiaľ existuje riziko, že verejnosť by mohla uveriť, že tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Či pravdepodobnosť zámény existuje, závisí na globálnom posúdení niektorých faktorov, ktoré sú nezávislé. Tieto faktory zahŕňajú podobnosť označení, podobnosť tovarov a služieb, dištinktívne a dominantné prvky porovnávaných označení a relevantnú časť spotrebiteľskej verejnosti. Rozhodným teritórium je v danom prípade Slovenská republika. Priemerného spotrebiteľa definuje európska judikatúra ako spotrebiteľa dobre informovaného, primerane pozorného a obozretného (C 342-97 Lloyd Schuhfabrik). Tovary a služby v triedach 9 a 42 sú určené širokému okruhu bežných spotrebiteľov používajúcich počítače a telefóny všetkých druhov, a to ako súčasným, tak i potenciálnym. Porovnávané označenia teda budú na spotrebiteľskú verejnosť pôsobiť vo vysokej miere. Z globálneho posúdenia je podľa namietateľa zrejmé, že porovnávané označenia sú vysoko podobné z fonetického a z vizuálneho hľadiska a čiastočne podobné zo sémantického hľadiska. Tovary a služby v triedach 9 a 42 sú úplne zhodné alebo podobné, či úzko súvisiace.

Staršie ochranné známky majú prirodzenú rozlišovaciu spôsobilosť pre prihlasované tovary a služby. Keďže porovnávané označenia sú veľmi podobné, spotrebiteľia si tak označené tovary a služby môžu zamieňať, čo sa týka ich poskytovateľa alebo tieto pokladať za vzájomne súvisiace.

Namietateľ konštatoval, že porovnávané označenia sú natoľko podobné, že existuje vysoká pravdepodobnosť ich zámény a asociácie.

Namietateľ na základe uvedených skutočností navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 27.8.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 29.10.2015, uviedol, že podané námietky považuje za nedôvodné a odmieta ich ako vecne neopodstatnené, pretože staršie ochranné známky nespĺňajú také kritérium podobnosti a zameniteľnosti so zverejneným označením, ktoré by bolo reálne spôsobilé vyvolať zámenu u príslušnej skupiny verejnosti.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené slovom „resco“ a jeho odlišujúcim znakom od starších ochranných známk je úvodné písmeno „r“. Podľa prihlasovateľa, zverejnené označenie je určené pre odlišnú skupinu spotrebiteľskej verejnosti ako sú určené staršie ochranné známky namietateľa. Zatiaľ čo staršie ochranné známky sú určené pre laickú spotrebiteľskú verejnosť, zverejnené označenie je určené na označovanie takých tovarov a služieb, ktoré sú určené pre odbornú verejnosť znajú pomerov v oblasti informačných technológií, kde predpoklad zámény starších ochranných známk so zverejneným označením je veľmi málo pravdepodobný, najmä s ohľadom na historický vývoj a súvislosti, s ktorými je používanie označenia „resco“ späté.

Prihlasovateľ k porovnaniu zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami uviedol nasledovné:

- z vizuálneho hľadiska je rozlišujúcim prvkom porovnávaných označení ich vyobrazenie, kedy písmená „T“ a „R“, či už v tlačenej alebo písanej forme, nie sú písmenami natoľko podobnými, že by mohli

- dochádzať k zámene porovnávaných označení,
- z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia tiež dostatočne odlišné, pretože spoluhláska „R“ je nepárová a k jej spodobovaniu v slovenskom jazyku na „T“ a opačne nebude dochádzať,
 - zo sémantického hľadiska sa slovo „resco“ používa na označenie IT spoločnosti, ktorej názov vznikol zo slov REmote Solutions COmpany, čo znamená vzdialené riešenia pre spoločnosti. Prihlasovateľ dodal, že v danom kontexte je rozhodujúca relevantná verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby chránené jednotlivými ochrannými známkami určené a tiež zhodnosť a podobnosť týchto tovarov resp. služieb. Relevantná verejnosť musí byť určená v každom prípade zvlášť, pričom jej okruh sa mení podľa povahy a účelu tovarov a služieb.

Prihlasovateľ sa domnieva, že pravdepodobnosť zámene medzi porovnávanými označeniami v tomto prípade nemožno konštatovať, pretože je vysoko nepravdepodobné, že relevantná spotrebiteľská verejnosť bude porovnávané označenia považovať za zhodné alebo podobné a súčasne aj tovary a služby, pre ktoré sú označenia prihlásené resp. zapísané, bude považovať za zhodné alebo podobné. Prihlasovateľ súčasne poukázal na to, že v danom prípade záleží aj na ďalších špecifických okolnostiach prípadu, predovšetkým na možnosti priameho porovnania označení, nárokovanych tovaroch resp. službách a ich umiestneniu na trhu.

Prihlasovateľ v súvislosti so zaradením tovarov a služieb zverejneného označenia do jednotlivých tried uviedol, že jednotlivé triedy tovarov a služieb sú koncipované pomerne široko, a preto nie je možné v rámci odvetvia mobilných technológií zaradiť tovary a služby zverejneného označenia iným spôsobom, napriek tomu, že ide o značne odlišné tovary resp. služby od zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky.

Prihlasovateľ konštatoval, že namietateľom uvádzaná argumentácia pre zamietnutie prihlášky zverejneného označenia neobstojí, keďže po vzatí do úvahy všetkých aspektov hodnotenia zameniteľnosti označení nie je preukázané, že relevantná verejnosť môže byť uvedená do omylu alebo sa môže domnievať, že tovary resp. služby ponúkané na trhu pod týmito označeniami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu.

Prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky v celom rozsahu 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 zámene na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámene sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška slovnej ochrannej známky „resco“, číslo spisu POZ 1511-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 28.8.2014 prihlasovateľom RESCO spol. s r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 1.4.2015 pre tovary a služby v triedach 9 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Tesco Stores Limited, Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL, Veľká Británia, je majiteľom nasledovných ochranných známk Spoločenstva platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky č. 911977 „TESCO“ (ďalej „prvá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 9.6.2006,
- slovnej ochrannej známky č. 388223 „TESCO“ (ďalej „druhá staršia ochranná známka“), ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 1.10.1996 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

trieda 9 – „počítače; nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); prenosné telefóny; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače)“;

trieda 42 – „počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; prenájom webových serverov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)“.

Prvá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb v triedach 1 až 8, 10 až 41 a 43 až 45 zapísaná aj pre tovary a služby:

trieda 9 – „teaching apparatus and instruments; nautical, photographic, cinematographic, measuring and photocopying apparatus and instruments; batteries; calculators; computers; computer hardware; computer software; apparatus for recording, transmission, reception, processing or reproduction of sound, images and/or data; magnetic data carriers; data processing equipment; data terminals; electronic apparatus and instruments, all for processing, logging, storing, transmission, reception, display and/or printout of data; radio receiving and transmitting apparatus; electrical intercommunications apparatus and instruments; satellite transmitters and receivers; sound amplifying and sound reproducing apparatus and instruments; digital versatile disc players; gramophone records; photographic films; magnetic tapes; compact discs; cassettes; cartridges; television sets; video recorders; recording head cleaning tapes; loudspeakers; megaphones; karaoke apparatus and instruments; video game cartridges; video telephones; domestic electrical appliances; fire extinguishing apparatus; fire alarms; fire blankets; answering machines; binoculars; camcorders; cameras; contact lenses; electrical door bells; burglar alarms; security lights; smoke detectors; luminous beacons; spectacle frames and glasses; sunglasses; vehicle breakdown warning triangles; weighing apparatus and instruments; telephone directory databases; but not including electronic timers and counters, electro-mechanical plug-in relays, sockets; electrically operated lighters for smokers; breathing apparatus for underwater swimming; swimming belts and swimming jackets; floats for bathing and swimming; life-belts; life jackets; divers' apparatus; life-saving apparatus and equipment; bullet proof waistcoats; barometers; buoys; metal detectors; distance measuring apparatus; dog whistles; dosage dispensers; magnetic encoders; magnetic encoded cards and cards bearing machine readable information; identity cards; bank cards; credit cards; cheque cards; cash cards; cards bearing magnetic data media; debit cards; smart cards; floppy disks; fuel and gasoline dispensing pumps for service stations; tyre gauges; gas testing instruments; electrically heated hair curlers; protective helmets; holograms; magnets; electric make-up removing appliances; telephone apparatus and instruments; telephones, mobile telephones and telephone handsets; adapters for use with telephones; battery chargers for use with telephones; desk or car mounted units incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and cases specially adapted for holding or carrying portable telephones and telephone equipment and accessories; computerised personal organisers; aerials; micro processors; keyboards; modems; monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus and instruments; parts and fittings for all the aforesaid; optics but not including telescopes, microscopes, microscopic kits, dissecting sets, binoculars, monoculars, shooting glasses, safety goggles, opera glasses, magnifiers, mounted slides for use with microscopes, telescopic sights for firearms, rifle scopes, pistol scopes, shot gun scopes, spotting scopes, tripods, sighting scopes, mounting systems for the attachment of scopes to weapons, parts and fittings for all the aforesaid goods” [vyučovacie prístroje a nástroje; námorné,

fotografické, kinematografické, meracie a fotokopírovacie zariadenia a prístroje; batérie; kalkulačky; počítače; počítačový hardvér; počítačový softvér; zariadenia na nahrávanie, prenos, príjem, spracovanie a reprodukovanie zvuku, obrazu a/alebo dát; magnetické dátové nosiče; zariadenia na spracovanie dát; dátové terminály; elektronické zariadenia a prístroje, všetky na spracovanie, protokolovanie, uloženie, prenos, príjem, zobrazovanie a/alebo tlač dát; rádio/rozhlasové vysielacie a prijímače; elektronické interkomunikačné zariadenia a prístroje; satelitné vysielacie a prijímače; zariadenia a aparatúry na zosilňovanie a reprodukciiu zvuku; DVD prehrávače; gramofónové platne; fotografické filmy; magnetické pásky; kompaktné disky; kazety; náboje; televízory; videorekordéry; pásky na čistenie nahrávacích hláv; reproduktory; megafóny; karaoke aparatúry a nástroje; kazety na videohry; videotelefóny; domáce elektrospotrebiče; hasiace prístroje; požiarne hlásiče; ohňovzdorné prikrývky (hasiace deky); telefónne záznamníky; ďalekohľady; videokamery; kamery; kontaktné šošovky; elektrické dverové zvončeky; alarmy proti vlámaniu; bezpečnostné svietidlá; detektory dymu; svetelné bóje, majáky; okuliarové sklá, obruby, rámy; slnečné okuliare; automobilové výstražné trojuholníky; prístroje a nástroje na váženie; databázy telefónnych zoznamov okrem telefonických časovačov a počítadiel, elektromechanických zásuvkových relé, zásuviek; elektrické zapaľovače pre fajčiarov; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; plávacie kolesá a záchranné vesty; plaváky; záchranné pásy; záchranné vesty; potápačské prístroje; záchranné zariadenia a prístroje; nepriestrelné vesty; barometre; záchranné bóje; detektory kovov; diaľkomery; píšťalky na psov; dozimetre; magnetické kodéry; kódované magnetické karty a karty so strojom čitateľnými informáciami; preukazy totožnosti; bankové karty; kreditné karty; šekové karty; bankomatové karty; karty s magnetickým nosičom dát; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); pružné disky; palivové čerpadlá pre čerpacie stanice; tlakomery na pneumatiky; prístroje na testovanie plynu; elektricky nahrievané kulmy; chrániče hlavy; hologramy; magnety; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; telefónne prístroje a nástroje; telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; telefónne adaptéry; nabíjačky na batérie pre použitie s telefónmi; terminály inštalované na stole alebo v aute s integrovaným reproduktorom, aby sa telefónne slúchadlo mohlo používať s voľnými rukami; automobilové držiaky na telefóny; taštičky a puzdrá špeciálne prispôbené na nosenie a držanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva; počítačové osobné organizéry; antény; mikroprocesory; klávesnice; modemy; prístroje a nástroje pre dohľadanie/monitoring (odlišných od dohľadania/monitoringu za živa/in vivo); súčastí a zariadenia pre všetky vyššie uvedené tovary; optické výrobky s výnimkou ďalekohľadov, mikroskopy, mikroskopické nástroje, ďalekohľady, monokuláry, strelecké okuliare, bezpečnostné okuliare, divadelné ďalekohľady, zväčšovacie šošovky, diapozitívy pre použitie s mikroskopmi, teleskopické zameriavacie zariadenia na strelné zbrane, pozorovacie ďalekohľady (spektívy), zameriavacie ďalekohľady, trojnožky, príslušenstvo pre vymenované tovary],

trieda 42 – „*professional legal consultations relating to franchising; interior design consultancy; design services related to shop fitting and shop layouts; consultancy services relating to branding of goods; graphic design services; preparation and production of artwork; copywriting; database, on-line and Internet information, advisory and consultancy services; interactive database services; updating and design of computer software; design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet; information, advice and assistance relating to all the aforementioned services; providing services on research and legal advisory services relating to tax, inheritance and conveyancing; legal and intellectual property services*” [profesionálne právne konzultácie v oblasti franchisingu; konzultácie v oblasti interiérového dizajnu; dizajnérské služby v oblasti nakupovania a rozvrhnutia obchodu; konzultačné služby v oblasti značiek tovaru; grafický dizajn; príprava a výroba umeleckých diel; transkripcia; databázy on-line a poskytovanie informácií prostredníctvom internetu, poradenské a konzultačné služby; služby interaktívnych databáz; aktualizovanie a dizajn počítačového softvéru; dizajn, nákres a vyhotovenie na objednávku, všetko pre kompiláciu webových stránok na internete; informácie, poradenstvo a pomoc vzťahujúce sa na všetky vyššie uvedené služby; poskytovanie služieb v oblasti výskumu a právne poradenstvo týkajúce sa daní, dedičstva a majetkových prevodov; právne služby a služby v oblasti duševného vlastníctva].

Druhá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb v triedach 1 až 8, 10 až 14, 16 až 36 a 39 a 40 zapísaná aj pre tovary a služby:

trieda 9 – „*radio receiving and radio transmitting apparatus, electrical intercommunication apparatus and instruments; sound amplifying and sound reproducing apparatus and instruments;*

grammophone records; photographic films prepared for exhibition; magnetic tapes and cassettes and cartridges for use therewith; television receiving sets; video recorders; domestic electrical appliances included in Class 9; teaching apparatus and instruments; photographic and cinematographic apparatus and instruments; electric batteries; calculators; computers; electrically operated lighters (non-pyrophoric), for smokers” [rádioprijímacie a rádiovysielacie zariadenia, elektronické interkomunikačné zariadenia a prístroje; zariadenia a aparatúry na zosilňovanie a reprodukciu zvuku; gramofónové záznamy; filmy pripravené na premietanie; magnetické pásky a kazety a pamäťové médiá pre použitie s nimi; televízne prijímače; videorekordéry; domáce elektrospotrebiče zaradené do triedy 9; zariadenia a prístroje na výučbu; fotografické a kinematografické zariadenia a prístroje; elektrické batérie; kalkulačky; počítače; elektricky ovládané zapalovače (nie pyroforické) pre fajčiarov],

trieda 42 – *„cafe, cafeteria, catering and restaurant services; health care services; provision of creche facilities; professional consultations relating to franchising; provision of facilities for in-store concessions; pharmacy services; interior design consultancy services relating to shop fitting and shop lay outs; consultancy services relating to branding of goods; all included in Class 42”* [služby kaviarní, jedální, stravovacích zariadení a reštaurácií; služby v oblasti zdravotnej starostlivosti; poskytovanie služieb detských jaslí; odborné konzultácie týkajúce sa franchisingu; poskytovanie zariadení pre obchodné koncesie; lekárnické služby; interiérové dizajnérske služby v oblasti nakupovania a rozvrhnutia obchodu; konzultačné služby v oblasti značiek tovaru; všetky zahrnuté v triede 42].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov a služieb pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah. Zároveň je významné aj kritérium konečného spotrebiteľa, ktorému sú takto označené tovary a služby určené, teda to, ako porovnávané tovary a služby vnímajú koneční spotrebitelia. Číslo triedy jednotlivých tovarov a služieb slúži len na potreby zatriedenia, prípadne vyjasnenia povahy tovarov a služieb, avšak nepredstavuje dôkaz o ich podobnosti, resp. rozdielnosti.

Zverejnené označenie je prihlasované v triede 9 pre tovary *„počítače; nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); prenosné telefóny; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače)“*. Prvá staršia ochranná známka je zapísaná v tej istej triede pre tovary *„počítače; počítačový hardvér; počítačový softvér; zariadenia na nahrávanie, prenos, príjem, spracovanie a reprodukovanie zvuku, obrazu a/alebo dát; magnetické dátové nosiče; zariadenia na spracovanie dát; dátové terminály; elektronické zariadenia a prístroje, všetky na spracovanie, protokolovanie, uloženie, prenos, príjem, zobrazovanie a/alebo tlač dát; elektronické interkomunikačné zariadenia a prístroje; telefónne záznamníky; telefónne prístroje a nástroje; telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá; telefónne adaptéry; nabíjačky na batérie pre použitie s telefónmi; terminály inštalované na stole alebo v aute s integrovaným reproduktorom, aby sa telefónne slúchadlo mohlo používať s voľnými rukami; automobilové držiaky na telefóny; taštičky a puzdrá špeciálne prispôsobené na nosenie a držanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva; počítačové osobné organizéry; antény; mikroprocesory; klávesnice; modemy“*. Druhá staršia ochranná známka je zapísaná v tej istej triede pre tovary *„elektronické interkomunikačné zariadenia a prístroje; zariadenia a aparatúry na zosilňovanie a reprodukciu zvuku; počítače“*. Aj bez podrobnejšieho zhodnocovania je možné konštatovať zhodnosť alebo vysokú podobnosť týchto tovarov. Majú totiž rovnaký charakter, rovnaký účel, zhodných výrobcov a distribučné kanály, ako aj konečného spotrebiteľa.

Prihlasované služby v triede 42 *„počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; prenájom webových serverov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing)“* sú službami svojim charakterom a účelom poskytovania zhodnými alebo podobnými so zapísanými službami *„databázy on-line a poskytovanie informácií prostredníctvom internetu, poradenské a konzultačné služby; služby interaktívnych databáz; aktualizovanie a dizajn počítačového softvéru; dizajn, nákres a vyhotovenie na objednávku, všetko pre kompiláciu webových stránok na internete; informácie, poradenstvo a pomoc vzťahujúce sa na všetky vyššie uvedené služby“* pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 42,

pretože v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb ide o zhodné poskytnutie širokých doplnkových služieb spojených s počítačmi. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných služieb s uvedenými prihlasovanými službami, pričom priemerný spotrebiteľ si ich môže dávať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Prvá a druhá staršia ochranná známka sú v triede 9 zapísané pre „*počítače*“, ku ktorým sa služby zverejneného označenia v triede 42 („*počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru atď.*“) priamo viažu, a teda aj uvedené služby zverejneného označenia možno pokladať za podobné aj keď v nižšej miere s uvedenými tovarmi prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 9.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1511-2014)

Prvá a druhá staršia ochranná známka
(CTM č. 911977 a CTM č. 388223)

resco

TESCO

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie jednoslovných označení. Zverejnené označenie je tvorené slovom „resco“, ktoré je napísané štandardným typom písma malej tlačenej abecedy. Staršie ochranné známky sú tvorené slovom „TESCO“, ktoré je tiež napísané štandardným typom písma ale veľkej tlačenej abecedy. V oboch prípadoch ide teda o slovné označenia, ktorých slovo je chránené ako také a nie je podstatné, či je napísané písmenami veľkej alebo malej tlačenej abecedy. Obidve slová pozostávajú z piatich hlások, a preto majú z vizuálneho hľadiska rovnakú dĺžku. Sú vytvorené zo štyroch zhodných hlások „e, s, c, o“, ktoré sa v skladbe slov nachádzajú na rovnakých pozíciách, a líšia sa len v jednej úvodnej hláske „r“ vs. „T“. Je zrejme, že nejde o rovnaké slová, to však v tomto prípade nie je rozhodujúce, pretože podstatou posúdenia vizuálnej podobnosti je určiť, do akej miery môžu tieto označenia u spotrebiteľskej verejnosti vyvolať podobný vizuálny vnem a tak spôsobiť, že môže dôjsť k zámene takto označovaných produktov.

V predmetnom prípade porovnania slov „resco“ a „TESCO“, ktoré na prvý pohľad pôsobia veľmi podobne, hlavne kvôli zhodnosti štyroch z piatich hlások a ich zhodnému postaveniu v slovách, možno konštatovať, že odlišnosť medzi porovnávanými slovnými označeniami spôsobená zámenou spoluhlásky „T“ v starších ochranných známkach za spoluhlásku „r“ vo zverejnenom označení, aj keď v ich úvodnej časti, ktorá je spotrebiteľmi prednostne vnímaná, nie je tak výrazná, aby vylúčila ich vizuálnu podobnosť u spotrebiteľskej verejnosti, ktorá obvykle nemá možnosť porovnávať označenia umiestnené vedľa seba. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno konštatovať vizuálnu podobnosť zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že zverejnené označenie bude interpretované ako [res-ko] a staršie ochranné známky ako [tes-ko]. Rozdiel v zvukovej realizácii bude predstavovať iba hláska [r/t] vyslovovaná síce na začiatku označení, ale v spojení s ďalšími zhodnými hláskami nebude schopná spotrebiteľovi zabezpečiť pri sluchovom vnímaní slovných prvkov takú zvukovú stopu, o ktorej by bolo možné povedať, že nie je podobná. Zvukovú podobnosť podporuje aj výrazná sykavka „s“ na konci prvej slabiky a zhodná koncová slabika „-ko“, ktorej výslovnosť je v oboch označeniach zrozumiteľná. Na základe uvedeného možno konštatovať, že jedna rozdielna hláska v označeniach, napriek tomu, že je na začiatku slov, nie je dostatočná na to, aby prekonala rovnaký fonetický vnem z ostatných rovnakých štyroch hlások. Na základe toho je potrebné konštatovať fonetickú podobnosť porovnávaných označení

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné. V prípade zverejneného označenia „resco“ možno predpokladať, že ho spotrebiteľia budú vnímať ako fantazijné, aj napriek tvrdeniu prihlasovateľa, že označenie je odvodené z anglických slov „REmote Solutions COmpany“ (čo znamená vzdialené riešenia pre spoločnosti), čo však nijako nepreukázal, resp. nepreukázal, že by takýto význam zverejnenému označeniu prisudzovala aj relevantná spotrebiteľská verejnosť. Staršie ochranné známky sú tvorené slovom „TESCO“,

ktoré tiež budú slovenskí spotrebiteľia vnímať ako fantazijné a v súvislosti s ním možno predpokladať, že ho spotrebiteľia budú spájať aj s názvom obchodného reťazca „Hypermarket TESCO“. Vzhľadom na uvedený fantazijný charakter porovnávaných označení nebude sémantické hľadisko zohrávať určujúcu úlohu v prípade ich odlišenia.

Na základe porovnania označení je nutné konštatovať, že zverejnené označenie je z celkového pohľadu podobné so staršími ochrannými známkami, pričom určité minimálne odlišnosti (zámena spoluhlásky „T“ za spoluhlásku „r“) nie sú pre priemerného spotrebiteľa postačujúce na to, aby bol schopný od seba posudzované označenia spoľahlivo odlišiť.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámeny

Pravdepodobnosťou zámeny 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 zámeny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny 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 spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb na jednej strane odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale technicky a finančne náročnejšie tovary, či služby. Na druhej strane pri niektorých tovaroch z triedy 9 ide síce o tovary určené širokej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá týmto tovarom bude venovať priemernú, prípadne až vyššiu mieru pozornosti, pretože ide o tovary, ktoré nie sú predmetom každodenných nákupov.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že staršie ochranné známky sú určené pre laickú spotrebiteľskú verejnosť, kým zverejnené označenie „resco“ je určené na označovanie takých tovarov a služieb, ktoré sú určené pre odbornú verejnosť ználú pomerov v oblasti informačných technológií, je potrebné uviesť, že sa posudzuje zameniteľnosť tovarov a služieb, pre ktoré je prihlasované zverejnené označenie a zapísaná staršia ochranná známka a nie úmysel alebo používanie, ktoré mu prisudzuje jedna strana. Pokiaľ nie je v zozname tovarov a služieb takáto špecifikácia uvedená, nemožno ju zohľadniť.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a starších ochranných známk je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnaní zverejneného označenia a starších ochranných známk však bolo zistené, že porovnávané označenia obsahujú ako rozlišujúce prvky vysoko podobné slová „resco“ vs. „TESCO“, ktoré sa zhodujú v štyroch z piatich hlások („-esco“ vs. „-ESCO“) a navzájom sa líšia len v jedinej úvodnej hláske „r“ vs. „T“, ktorá aj keď je spotrebiteľmi prednostne vnímaná, nie je tak výrazná, aby vylúčila ich podobnosť u spotrebiteľskej verejnosti, ktorá obvykle nemá možnosť porovnávať označenia umiestnené vedľa seba. Na základe uvedených podobných slov bola konštatovaná vizuálna a fonetická podobnosť a významové hľadisko neprispieje k ich odlišeniu alebo podobnosti, pretože obe slová sú fantazijné. Súčasne boli všetky tovary a služby v triedach 9 a 42 posúdené ako zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach, a preto možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámeny na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení priemerného až vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky

prihlasované tovary a služby, 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:

RESCO spol. s r.o.
Záhradnícka 74
821 08 Bratislava

Ing. Anna Žáková
Rott, Růžička & Guttmann
Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.
Palisády 36
811 06 Bratislava