

Banská Bystrica 14.06.2023
POZ 1077-2022/N-48-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Como Holdings Pte. Ltd., 50 Cuscaden Road, #08-01 HPL House, Singapore 249724, Singapur, zastúpeného v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária, Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava - Ružinov (ďalej namietateľ), proti zápisu označenia „COMO“ do registra ochranných známk, prihláseného 19.05.2022 prihlasovateľom Medusa Group Holding Ltd., 103 Archbishop Street, Valletta, Malta (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spis POZ 1077-2022 a zverejneného 30.06.2022 vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „COMO“, číslo spisu POZ 1077-2022, sa zamietá pre všetky služby v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „COMO“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1077-2022 (ďalej zverejnené označenie), boli 30.09.2022 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlásených služieb v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia §30 v nadväznosti na §7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom ochranných známk, a to:

-slovnej ochrannej známky EÚ „BY COMO“, č. 011041308, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-obrazovej ochrannej známky EÚ , č. 011041274, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-slovnej ochrannej známky EÚ „COMO CASTELLO DEL NERO“, č. 018016160, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

-slovnej ochrannej známky EÚ „COMO SHAMBHALA“, č. 003656873, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 25, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú staršími ochrannými známkami so skorším právom prednosti (ďalej aj staršie ochranné známky) ako zverejnené označenie.

Namietateľ uviedol, že prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia sú služby zamerané na zvýšenie predaja tovarov či poskytovania služieb formou ich propagácie a uvedenia na trhu, ako aj služby zamerané

na pomoc pri riadení podnikov, určením ich stratégie vrátane monitorovania, plánovania, organizovania činností pri vykonávaní podnikateľskej činnosti. Zapísané služby predstavujú „informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých služieb“ uvedené v triedach 41, 43 a 44 starších ochranných známk, zahŕňajú činnosti ako prieskum a hodnotenie, analýzy nákladov a cien, poradenské služby, potrebné pri riadení podnikov – ktoré slúžia na zvýšenie ich produktivity, podielu na trhu, a tak ich možno označiť za služby podobné so službami, pre ktoré je prihlásené zverejnené označenie v triede 35. Zároveň sú prihlásené služby v triede 41 a 43 zverejneného označenia zhodné so službami zapísanými v triede 41 a 43 starších ochranných známk.

Namietateľ ďalej uviedol, že všetky staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „COMO“, ktorý predstavuje región v Taliansku, a preto nemá pre priemerného slovenského spotrebiteľa žiaden význam a vo vzťahu ku kolíznym službám ma normálnu rozlišovaciu spôsobilosť. Prvá staršia ochranná známka je navyše tvorená predložkou „BY“ /“kým, podľa, pomocou“, druhá staršia ochranná známka obsahuje všeobecne známe slovné prvky „HOTELS AND RESORTS“, tretia staršia ochranná známka obsahuje slovné spojenie „CASTELLO DEL NERO“ vo význame „čierny hrad“ a štvrtá staršia ochranná známka je tvorená navyše slovom „SHAMBHALA“, pochádzajúce z tibetského jazyka vo význame „duchovné kráľovstvo“. Zverejnené označenie je tvorené len slovným prvkom „COMO“, ktorý je vo všetkých starších ochranných známkach umiestnený v časti, ktorú spotrebiteľ vníma prvotne.

Z vizuálneho hľadiska sú staršie ochranné známky tvorené zhodným slovným prvkom „COMO“, ktorý ako jediný slovný prvok tvorí aj zverejnené označenie, a preto sú kolízne označenia vo vysokej miere podobné. Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie reprodukované ako „ko-mo“, ktoré rovnako zaznie na začiatku všetkých starších ochranných známk, a preto sú kolízne označenia aj z tohto hľadiska vo vyššej miere podobné. Sémantické hľadisko sa vzhľadom na fantazijnosť slovného prvku „COMO“ neuplatní, keďže mu spotrebiteľ nebude prisudzovať žiaden význam.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky sú vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám fantazijné, majú inherentnú (priemernú) rozlišovaciu spôsobilosť, pričom zapísané služby patria do kategórie služieb, ktorým spotrebiteľ nevenuje vyššiu pozornosť, ale práve naopak, miera jeho pozornosti sa pohybuje od nižšej po priemernú.

Kolízne označenia sú tvorené zhodným slovným prvkom „COMO“, ostatné slovné prvky tvoriace staršie ochranné známky majú nedištingtívny charakter, a tak pravdepodobnosť zámeny starších ochranných známk so zverejneným označením vrátane ich asociácie je viac ako reálna, pretože spotrebiteľ sa môže domnievať, že zverejnené označenie je len ďalším variantom ochranných známk namietateľa.

V závere namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „COMO“, číslo spisu POZ 1077-2022, zamietol pre všetky prihlásené služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu zo 07.10.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, doručenom úradu 09.12.2022 uviedol, že ochranné známky namietateľa patria do siete luxusných hotelov, ktoré ponúkajú luxusné hotelové služby pre vybranú skupinu - náročných klientov v Austrálii, Butáne, Indonézii, Taliansku, Maldivy, Thajsko, Turecko, Spojené kráľovstvo a USA. Naopak, zverejnené označenie je prihlásené len pre územie Slovenskej republiky, aj to za účelom poskytovania reštauračných služieb/kaviarní priemernému spotrebiteľovi.

Prihlasovateľ akceptuje tú skutočnosť, že kolízne označenia obsahujú zhodný slovný prvok „COMO“, čo však ešte v zmysle konštantnej judikatúry nepoukazuje na vzájomnú zhodnosť kolíznych označení, pričom ani judikatúra NS SR a EUIPO nevyučuje súbežnú existenciu ochranných známk so zhodnými resp. totožnými prvkami. Prihlasovateľ ďalej uviedol, že nie je možné izolovať len jeden prvok tvoriaci označenie a ten porovnávať s ostatnými označeniami, pretože pravdepodobnosť zámeny musí byť hodnotená celkovo, z hľadiska vizuálnej, fonetickej, významovej podobnosti, ktorá musí byť založená na celkovom dojme označení pri zohľadnení ich dominantných a dištingtívnych prvkov. Okrem iného, dominantný prvok „COMO“ je bežným geografickým výrazom, ktorý je u slovenského spotrebiteľa všeobecne známy, a tak nemožno

akékoľvek jeho použitie vnímať a posudzovať ako konfliktné s inými označeniami obsahujúcimi tento jazykový prvok.

Prihlasovateľ uviedol, že kolízne označenia obsahujú slovný prvok „COMO“, napísaný rovnako veľkými písmenami, pričom staršie ochranné známky obsahujú navyše iné slovné prvky, sú tak reprodukovateľnejšie.

Prihlasovateľ vzhľadom na vyššie uvedené konštatoval, že v prípade označenia „COMO“ nejde o označenie, ktoré je zhodné alebo podobné so staršími ochrannými značkami namietateľa, a teda neexistuje pravdepodobnosť ich zámeny na strane verejnosti a preto navrhol, aby úrad námietky proti prihláške zverejneného označenia „COMO“, číslo spisu POZ 1077-2022, zamietol v celom rozsahu.

K uplatnenému námietkovému dôvodu podľa ustanovenia §7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení neskorších predpisov prihlasovateľ poukázal aj na rozhodcovskú prax iných inštitúcií (NSS ČR, EUIPO a SD EÚ).

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných značkách v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných značkách) 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 značkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou značkou.

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


- e) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- f) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- g) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- h) 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 slovnej ochrannej známky „**COMO**“, číslo spisu POZ 1077-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.05.2022 prihlasovateľom Medusa Group Holding Ltd., 103 Archbishop Street, Valletta, Malta (ďalej prihlasovateľ) a zverejnená 30.06.2022 vo Vestníku úradu pre služby v triedach 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Como Holdings Pte. Ltd., 50 Cuscaden Road, #08-01 HPL House, Singapore 249724, Singapur je majiteľom

-slovnej ochrannej známky EÚ „BY COMO“, č. 011041308, s právom prednosti od 13.07.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj prvá staršia ochranná známka),



-obrazovej ochrannej známky EÚ , č. 011041274, s právom prednosti od 13.07.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, (v súčasnosti prebieha konanie na EUIPO) (ďalej aj druhá staršia ochranná známka),

-slovnej ochrannej známky EÚ „COMO CASTELLO DEL NERO“, č. 018016160, s právom prednosti od 30.01.2019, ktorá je zapísaná pre služby v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj tretia staršia ochranná známka),

-slovnej ochrannej známky EÚ „COMO SHAMBHALA“, č. 003656873, s právom prednosti od 04.02.2004, platnej na území SR od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 3, 4, 25, 41, 43 a 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok 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 prihlásené pre služby:

v triede 35 – „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“,

v triede 41 – „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“,

v triede 43 – „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 43 – „*hotels; hotel accommodation services; restaurants; provision of food and drink; catering; temporary accommodation; reservation of hotel accommodation and restaurant services; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services*“ (hotely; hotelové ubytovanie (služby); reštaurácie; reštauračné služby; zásobovanie; prechodné ubytovanie; rezervácia hotelového ubytovania a reštauračné služby; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb),

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 43 – „*hotels; hotel accommodation services; restaurants; provision of food and drink; catering; temporary accommodation; reservation of hotel accommodation and restaurant services; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services*“ (hotely; hotelové ubytovanie (služby); reštaurácie; reštauračné služby; zásobovanie; prechodné ubytovanie; rezervácia hotelového ubytovania a reštauračné služby; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb),

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre služby:

v triede 43 – „*hotels; hotel accommodation services; temporary accommodation; reservation of hotel accommodation; provision of temporary accommodation; rental of temporary accommodation; accommodation bureau services (hotels, boarding houses); accommodation letting agency services (time share); appraisal of hotel accommodation; arranging of holiday accommodation; arranging of hotel accommodation; hotel restaurant services; restaurant services; cafes; cafeterias; snack bars; bars; food and drink catering; services for providing food and drink; banqueting services; bistro services; coffee shop services; wine bar services; rental of cooking apparatus; rental of rooms for social functions; hotel catering services; cocktail lounge services; reservation of restaurants; arranging of wedding receptions (food and drink); provision of conference, exhibition and meeting facilities; day-nurseries (creches); information about hotels, hostels and boarding houses, holiday and tourist accommodation, temporary accommodation, provision of food and drinks, rental of furniture, linens, table settings and equipment for the provision of food and drink; advisory about hotels, hostels and boarding houses, holiday and tourist accommodation, temporary accommodation, provision of food and drinks, rental of furniture, linens, table settings and equipment for the provision of food and drink; consultancy about hotels, hostels and boarding houses, holiday and tourist accommodation, temporary accommodation, provision of food and drinks, rental of furniture, linens, table settings and equipment for the provision of food and drink*“ (hotelierske služby; hotelové ubytovanie (služby); prechodné ubytovanie; rezervovanie hotelového ubytovania (služby); prechodné ubytovanie; prenájom

prechodného ubytovania; služby ubytovacích kancelárií (hotely, penzióny); agentúrne služby poskytujúce prenájom ubytovania (striedavé užívanie); hodnotenie hotelového ubytovania; zabezpečenie ubytovania pre dovolenkárov; poskytovanie hotelového ubytovania; služby hotelových reštaurácií; reštauračné (stravovacie) služby; kaviarne; jedálne; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); catering; reštauračné služby (strava); banketové služby; služby bistier; kaviarne; služby vinárni; požičiavanie príslušenstva na prípravu jedál; prenájom miestností na spoločenské podujatia; hotelové kateringové služby; služby kokteillových barov; služby rezervovania miest v reštauráciách; zabezpečovanie jedál a nápojov počas svadobných hostín; poskytovanie zariadení na konferencie, výstavy a zasadnutia; detské jasle; Informácie o hoteloch, hosteloch a ubytovniach, o dovolenkovom a turistickom ubytovaní, prechodnom ubytovaní, poskytovaní jedla a nápojov, prenájme nábytku, posteľnej bielizne, stolových doplnkoch a vybavení na poskytovanie jedla a nápojov; poradenstvo o hoteloch, hosteloch a ubytovniach, o dovolenkovom a turistickom ubytovaní, o prechodnom ubytovaní, o poskytovaní jedla a nápojov, o prenájme nábytku, posteľnej bielizne, stolových doplnkoch a vybavení na poskytovanie jedla a nápojov; konzultácie o hoteloch, hosteloch a ubytovniach, o dovolenkovom a turistickom ubytovaní, o prechodnom ubytovaní, o poskytovaní jedla a nápojov, o prenájme nábytku, bielizne, stolových doplnkoch a vybavení na poskytovanie jedla a nápojov),

Štvrtá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary /služby:

v triede 3 – „*non-medicated toilet preparations for the skin and hair; cosmetics; perfumery; aromatherapy preparations; shampoo; conditioner; soap; shower and bath preparations; essential oils; bath oils; oils for the body and face; incense sticks; pumices; eye soothers* “ (neliečivé toaletné prípravky na pokožku a vlasy; kozmetika; parfuméria; aromaterapeutické prípravky; šampón; kondicionér; mydlo; prípravky na sprchovanie a kúpanie; esenciálne oleje; oleje do kúpeľa; oleje na telo a tvár; vonné tyčinky; pemzy; očné vankúšiky),

v triede 4 – „*candles; wicks for candles and lamps* “ (sviečky; knôty na sviečky a lampy),

v triede 25 – „*clothing, footwear, headgear; yoga wear, exercise wear; casual wear; T-shirts; warm-up suits; bathing wear; swim wear; bathing caps; sweatshirts; tank tops; sweaters; aprons; belts; sun visors; shorts; trousers; underwear; pyjamas; sweat pants; coats; raincoats; socks; tights; stockings; headbands; wristbands; ties; caps; hats*“ (odevy; obuv; pokrývky hlavy; oblečenie na jogu; oblečenie na cvičenie; oblečenie na bežné nosenie; tričká; zahrievacie obleky; oblečenie na kúpanie; plávky; kúpacie čiapky; mikiny; tielka; svetre; zástery; pásy; šilty; šortky; nohavice; spodná bielizeň; pyžamá; tepláky; kabáty; pršiplášte; ponožky; pančuchové nohavice; pančuchy; členky; náramky; kravaty; šiltovky; klobúky),

v triede 41– „*education and training services; entertainment services; sporting and cultural activities; provision of sports, leisure and recreational facilities; education and tuition relating to health, fitness and well being; educational and instructional programmes and workshops relating to meditation, yoga, holistic therapy and health care; health club services; gym services; pilates training; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services*“ (vzdelávacie a školiace služby; zábavné služby; športové a kultúrne aktivity; poskytovanie športových, voľnočasových a rekreačných zariadení; vzdelávanie a výučba v oblasti zdravia, kondície, wellness; vzdelávacie a inštruktážne programy a workshopy v oblasti meditácie, jogy, holistickej terapie a zdravotnej starostlivosti; klubové služby súvisiace so zdravím; služby telocvične; cvičenie pilates; informačné a konzultačné služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb),

v triede 43– „*services for providing food and drink; restaurant, cafe, brasserie, bar and catering services; provision of temporary accomodation; hotel services; booking and reservation services for hotels; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services*“ (služby v oblasti poskytovania jedla a nápojov; reštauračné, kaviarské, pivovarnícke, barové a kateringové služby; poskytovanie prechodného ubytovania; hotelové služby; rezervačné a objednávkové služby pre hotely; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa vyššie uvedených služieb),

v triede 44– „*hygienic, health and beauty care services; medical services; beauty treatment services; complimentary and alternative health care services; holistic treatments; relaxation therapy; reflexology; aromatherapy; meditation services; spa, sauna and steam room services; massage; ayurvedic therapies; reiki and shiatsu massage; thai massage; information, advice and consultancy relating to the aforesaid services*“

(hygienické, zdravotné a kozmetické služby; zdravotnícke služby; služby kozmetického ošetrovania; bezplatné a alternatívne služby zdravotnej starostlivosti; holistická liečba; relaxačná terapia; aróma-terapia; meditačné služby; služby kúpeľov, sauny a parných kúpeľov; masáž; ajurvédská terapia; reiki masáž a shiatsu; thajská masáž; informácie a poradenstvo a konzultácie týkajúce sa vyššie uvedených služieb).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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 doplňujúci 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.

Prihlásené služby „*reklama*“ v triede 35 zverejneného označenia sú služby, ktoré poskytujú asistenciu podnikom pri predaji ich výrobkov a služieb prostredníctvom ich propagovania a získavania konkurenčnej výhody s použitím reklamy a iných rôznych prostriedkov. Prihlásené služby poskytujú špecializované spoločnosti, ktoré analyzujú potreby každého zákazníka osobitne, poskytujú mu všetky informácie a rady potrebné na propagáciu a uvedenie jeho výrobkov a služieb na trh. Ďalej prihlásené služby „*obchodný manažment*“ v triede 35 zverejneného označenia zahŕňajú rôzne druhy činností, ako napr. plánovanie, organizovanie, riadenie, kontrola, ktoré sú zamerané na dosahovanie vytýčeného cieľa organizácií, obchodných spoločností, ktorým je upevnenie svojej pozície na trhu. Ostatné prihlásené služby v triede 35 zverejneného označenia ako „*obchodná administratíva*“ spočívajú v efektívnom organizovaní ľudí a zdrojov s cieľom smerovať činnosti k dosiahnutiu spoločných cieľov, ako napr. nábor zamestnancov, príprava miezd a prihlásené služby „*kancelárske práce*“ sa zameriavajú zase na vykonávanie každodenných úkonov, ktoré sú potrebné pre podnik na dosiahnutie obchodného zámeru. Prihlásené služby sú tak svojou povahou, účelom, poskytovateľom vrátane relevantnej verejnosti nepodobné so všetkými službami, pre ktoré sú zapísané všetky staršie ochranné známky, keďže tie sú zamerané na poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb, služieb v oblasti zábavy či vzdelávania alebo služieb v oblasti zdravia či krásy. Z rovnakých dôvodov sú prihlásené služby v triede 35 nepodobné aj so zapísanými tovarmi, ktoré predstavujú kozmetické produkty, sviečky a lampy.

Prihlásené služby „*výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť*“ v triede 41 zverejneného označenia sú zhodne alebo ako synonymum zapísané v triede 41 štvrtej staršej ochrannej známky.

Prihlásené služby „*stravovacie služby; prechodné ubytovanie*“ v triede 43 zverejneného označenia sú zhodne zapísané v triede 43 všetkých starších ochranných známk.

Výsledkom porovnania prihlásených služieb v triede 35 zverejneného označenia a zapísaných služieb a tovarov všetkých starších ochranných známk bolo zistené, že prihlásené služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ sú nepodobné so všetkými zapísanými službami (aj tovarmi) všetkých starších ochranných známk. Naopak, najväčší rozsah zhody bol zistený medzi prihlásenými službami a zapísanými službami štvrtej staršej ochrannej známky, ktorá rovnako ako všetky staršie ochranné známky obsahuje zhodný dominantný slovný prvok „*COMO*“.

Vzhľadom na uvedené ako aj vzhľadom na efektívnosť a rýchlosť konania a skutočnosť, že voči druhej staršej ochrannej známke prebieha v súčasnosti konanie pred EUIPO, bude úrad v predmetnom konaní prednostne porovnávať zverejnené označenie so štvrtou staršou ochrannou známkou, ktorá je svojim vyhotovením a predovšetkým zapísanými službami najbližšia k zverejnenému označeniu.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1077-2022)

COMO

COMO SHAMBHALA

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.

Zverejnené označenie je slovné označenie, tvorené slovným prvkom „COMO“.

Štvrtá staršia ochranná známka je slovné označenie, tvorené slovným spojením „COMO SHAMBHALA“.

Z **vizuálneho hľadiska** je zrejmé, že zverejnené označenie tvorené výlučne len slovným prvkom „COMO“, je plne obsiahnuté vo štvrtej staršej ochrannej známke na jej začiatku. Zhodné slovné prvky sú napísané rovnakým typom a veľkosťou písma. Štvrtá staršia ochranná známka síce obsahuje aj ďalší slovný prvok „SAHAMBHALA“ a je teda ako celok vizuálne dlhšia, avšak zhodný slovný prvok „COMO“ tvoriaci výlučne zverejnené označenie je umiestnený na začiatku štvrtej staršej ochrannej známky, ktorý spotrebiteľ vníma prvotne, a preto ho neprehliadne a uchová si ho v pamäti, a tak možno označiť porovnávané označenia z vizuálneho hľadiska za čiastočne podobné.

Z **fonetického hľadiska** bude zverejnené označenie reprodukované len dvomi slabikami „co-mo“ resp. „ko-mo“, štvrtá staršia ochranná známka bude reprodukováná piatimi slabikami „co-mo-sham-ba-la“ resp. „ko-mo-šam-ba-la“. Pri reprodukcii štvrtej staršej ochrannej známky zaznie hneď na začiatku celé zverejnené označenie „COMO/KOMO“, ktoré spotrebiteľ vníma pozorne a prednostne a ľahko si ho zapamätá na rozdiel od druhého slovného prvku „SHAMBALA“, a preto nie je vylúčené, že môže neskôr pri staršej ochrannej známke odkazovať len na zhodné slovo „COMO“, keďže spotrebiteľ má tendenciu označenia skracať. Aj napriek tomu, že štvrtá staršia ochranná známka je zvukovo reprodukováná dlhšie, zaznie na jej začiatku celé zverejnené označenie „COMO“, na základe čoho možno z fonetického hľadiska považovať porovnávané označenia za čiastočne podobné, v prípade skrátenej reprodukcie štvrtej staršej ochrannej známky za zhodné.

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 alebo služieb.

Zverejnené označenie je tvorené slovným prvkom „COMO“ a označuje hlavné mesto provincie COMO v Taliansku v časti Lombardsko, ležiace na brehu Comského jazera. Na rozdiel od názoru prihlasovateľa je nutné uviesť, že slovenský spotrebiteľ bežne neprichádza s týmto pojmom do kontaktu a bude ho skôr považovať za slovo fantazijné bez konkrétneho významu. Štvrtá staršia ochranná známka pozostáva okrem zhodného slovného prvku „COMO“ tvoriaceho zverejnené označenie aj zo slova „SHAMBHALA“, ktoré označuje mýtické kráľovstvo, symbol osvietenia, mieru a dokonalosti (www.nefertiis.sk/shamballa), v ktoré veria tibetskí budhisti a tak možno predpokladať, že časť spotrebiteľov nebude tento význam poznať a tiež ho vnímať fantazijne, avšak zároveň nemožno opomenúť, že určitá časť slovenskej (duchovne/ezotericky založenej) verejnosti sa s týmto pojmom stretla a pozná jeho význam. Štvrtú staršiu ochrannú známku tak môže určitá časť relevantnej verejnosti, ktorá pozná význam oboch slov tvoriacich toto označenie, spájať s dokonalým miestom oddychu, relaxu a prírodnej krásy spojenej s územím Comského jazera. V prípade, že spotrebiteľ bude zhodný slovný prvok „COMO“ porovnávaných označení a aj slovo „SHAMBALA“ vnímať ako fantazijné a bez konkrétneho významu sa sémantické hľadisko nedá vyhodnotiť, v opačnom prípade možno hovoriť o určitej sémantickej podobnosti porovnávaných označení vzhľadom na možný zhodný významovo vnímaný prvok „COMO“.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 kolíznych služieb prihlásených v triedach 35, 41 a 43 jednak široká, ako aj odbornejšia spotrebiteľská verejnosť, u ktorej možno predpokladať priemerný stupeň pozornosti.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie podobnosti porovnávaných označení z komplexného hľadiska je potrebné uviesť, že porovnaním zverejneného označenia so štvrtou staršou ochranou známkou bola medzi nimi na základe zhodného slovného prvku „COMO“ konštatovaná čiastočná vizuálna a fonetická podobnosť, pri skrátenej reprodukcii štvrtej staršej ochrannej známky dokonca fonetická zhoda. V prípade, že priemerný spotrebiteľ priradí slovnému prvku „COMO“ a aj prvku „SHAMBALA“ určitý význam, možno hovoriť o sémantickej podobnosti porovnávaných označení, v opačnom prípade sa sémantické hľadisko neuplatní.

Čo sa týka celkového dojmu, akým označenia pôsobia na spotrebiteľa je zřejmé, že zverejnené označenie „COMO“ je plne vyjadrené vo štvrtej staršej ochrannej známke, v ktorej je umiestnené hneď na jej začiatku, ktorý spotrebiteľ vníma prvotne. Spotrebiteľ bude pravdepodobne vnímať zhodný slovný prvok „COMO“ ako fantazijný prvok, ktorý má vo vzťahu k prihláseným resp. zapísaným službám dištinktívny charakter. Čo sa týka prihlásených/ zapísaných služieb v triedach 41 a 43, tie boli vyhodnotené ako zhodné, a tak na základe uvedeného možno konštatovať, že nie je možné, aj napriek ďalšiemu slovnému prvku „SHAMBHALA“ štvrtej staršej ochrannej známky vylúčiť pravdepodobnosť jej zámery so zverejneným označením na strane spotrebiteľskej verejnosti, a to najmä na základe ich novej asociácie. Sporné označenia si tak v spojení so zhodou kolíznych služieb v triedach 41 a 43, môže relevantný spotrebiteľ, a to aj pri priemernom stupni pozornosti na trhu zameniť a byť uvedený do omylu o pôvode takto označených služieb na trhu.

Na základe uvedeného je potrebné konštatovať, že bolo zistené naplnenie podmienok na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známok daných v §7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre všetky prihlásené služby v triedach 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. V prípade ostatných prihlásených služieb v triede 35 „*reklama, obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ zverejneného označenia, ktoré boli posúdené ako nepodobné, jedna z uvedených podmienok (zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb) nebola naplnená, a preto nie je možné vo vzťahu k nim uplatnenému námietkovému dôvodu vyhovieť.

Prihlasovateľ v predmetnom prípade poukázal aj na rozhodcovskú prax a rozhodnutia iných inštitúcií ku ktorým je potrebné uviesť, že v predmetnom námietkovom konaní pri uplatnenom námietkovom dôvode podľa ustanovenia §7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach úrad zohľadňuje všetky osobitosti daného prípadu, ktoré posudzuje individuálne vo vzťahu k sporným označeniam a to tak, v akej podobe sú prihlásené/zapísané ako aj vo vzťahu k prihláseným/zapísaným tovarom a službám, pričom boli v predmetnom konaní dodržané všetky princípy uplatňované na medzinárodnej úrovni.

Čo sa týka ostatných namietaných starších ochranných známkach tieto úrad, z dôvodov, ktoré už bolo uvedené, nepovažoval za potrebné porovnávať so zverejneným označením, keďže by to nijako nemohlo ovplyvniť výsledok tohto rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brezňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika
Medusa Restaurants, s.r.o., Svätoplukova 18892/2A, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika