

Banská Bystrica 26.06.2024
POZ 1611-2023/N-53-2024

ROZHODNUTIE


Vo veci námietok namietateľa TASCI S.R.L. Via Zotti, 29, 38068 Rovereto, Taliansko zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ) proti zápisu označenia „ESET“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 25.7.2023 prihlasovateľom TITIHARMONY s. r. o., Obrancov Mieru 317 Spišská Teplica, Poprad, Slovenská republika, zastúpeného v konaní Michalom Kaliakom, Záhradnícka 15921/46A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika (ďalej prihlasovateľ) pod číslom spisu POZ 1611-2023 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 23.8.2023, 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 „ESET“, číslo spisu POZ 1611-2023, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu slovného označenia „ESET“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1611-2023 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 15.11.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ poukázal na to, že je majiteľom obrazovej ochrannej známky EÚ  č. 18638530 s právom prednosti od 14.1.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 18 a 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka) a uviedol, že staršia ochranná známka má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Pri porovnaní kolíznych označení namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je obrazová pozostávajúca z piatich písmen „R-E-S-E-T“, resp. štyroch rozoznateľných písmen „E-S-E-T“ a obrazových prvkov a zverejnené označenie je slovné pozostávajúce zo štyroch písmen „E-S-E-T“.

Podľa namietateľa staršia ochranná známka sa skladá z piatich písmen, avšak z vizuálneho hľadiska nebude jej prvé písmeno s veľkou pravdepodobnosťou vnímané ako písmeno „R“ ale spotrebiteľ ho bude vnímať ako obrazový prvok a samotná grafická úprava zvyšných písmen „E-S-E-T“ nie je natoľko výrazná, že by ovplyvňovala ich vnímanie. Namietateľ konštatoval vysokú mieru vizuálnej podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou lebo zverejnené označenie je tvorené len slovným prvkom „ESET“.

Pri porovnaní fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že zverejnené označenie bude reprodukované ako „e-s-e-t“ a staršia ochranná známka bude vzhľadom na vyššie uvedené vizuálne vnímanie s veľkou

pravdepodobnosťou reprodukováaná len ako „e-s-e-t“. Namietateľ konštatoval fonetickú zhodu porovnávaných označení. Podľa namietateľa aj v prípade reprodukcie staršej ochrannej známky s prvým písmenom „R“ alebo iným možným spotrebiteľom rozoznateľným písmenom ide o vysokú mieru podobnosti porovnávaných označení.

Namietateľ uviedol, že posúdenie sémantického hľadiska je tiež ovplyvnené vizuálnym vnímaním staršej ochrannej známky a ak bude staršia ochranná známka vnímaná ako „ESET“ možno konštatovať významovú zhodu so zverejneným označením.

Podľa namietateľa ak bude spotrebiteľ vnímať v staršej ochrannej známke prítomnosť slovného prvku „RESET“, ktorý sa vzťahuje najmä k výpočtovej technike, kedy reset v slovenskom význame znamená uvedenie do pôvodného stavu daného výrobcom. Namietateľ uviedol, že slovný prvok „ESET“ zverejneného označenia môže byť spotrebiteľmi spojený s veľmi známym názvom slovenskej softvérovej spoločnosti ESET, spol. s r. o., a preto aj v tomto prípade zo sémantického hľadiska existuje sémantická asociácia vzhľadom na blízkosť a prepojený význam vzťahujúci sa k výpočtovej technike a softvéru.

Namietateľ vyjadril názor, že na základe vysokej miery vizuálnej podobnosti a možnej fonetickej ako aj sémantickej zhody, prípadne fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení, sú staršia ochranná známka a zverejnené označenie podobné vo vyššej miere.

Pri porovnaní tovarov namietateľ konštatoval, že porovnávané tovary sú aj bez podrobnejšieho porovnania identické a podobné.

Namietateľ uviedol, že existuje vysoká pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení pri ich použití na rovnakých, podobných alebo súvisiacich tovaroch, pričom existuje aj možnosť vzniku asociácie so staršou ochrannou známkou, keď zverejnené označenie „ESET“ pre tovary zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky bude u spotrebiteľa vyvolávať silnú súvislosť so staršou ochrannou známkou, a to práve z dôvodu vysokej podobnosti porovnávaných označení ako aj skutočnosti, že zverejnené označenie je ako celok obsiahnuté v staršej ochrannej známke, pričom jediný rozdiel spočíva v prvom písmene, ktoré však nemusí byť spotrebiteľom odlišiteľné. Namietateľ tiež poukázal na kompenzačný princíp, kedy možná nižšia miera podobnosti porovnávaných označení je kompenzovaná zhodnosťou porovnávaných tovarov. Podľa namietateľa zverejnené označenie tak vyvoláva dojem spájania so staršou ochrannou známkou, a preto bude spotrebiteľ pri zhodných a podobných tovaroch presvedčený, že tieto majú súvis s namietateľom.

Na záver namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky č. POZ 1611-2023 zamietol.

Listom úradu z 18.12.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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,

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 „ESET“, číslo spisu POZ 1611-2023, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 25.7.2023 prihlasovateľom TITIHARMONY s. r. o., Obrancov Mieru 317 Spišská Teplica, Poprad, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 23.8.2023 pre tovary v triede 25 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ TASCII S.R.L. Via Zotti, 29, 38068 Rovereto, Taliansko je majiteľom ochrannej známky EÚ  č. 18638530 s právom prednosti od 14.1.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 18 a 25 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 tovary:

v triede 25 – „*odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; pančuchy; baretky; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čičmy; špičky na obuv; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); nákrčníky; krátke kabátiky; priliehavé čiapky; živôtky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; rúcha, ornáty; ponožky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; košele; náprsenky; odevy; klobúky; kožušiny (oblečenie); pančuškové nohavice; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); nohavice; vrchné ošatenie; rukavice (oblečenie); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); gabardénové plášte; vesty; kabáty; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; oblečenie pre bábätká; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; dreváky; podprsenky; bundy; saká; plavky; topánky; členky (oblečenie); body (spodná bielizeň); šatky (na krk); kožené odevy; tričká; šatové sukne; dámske nohavičky; športové tielka; členkové topánky; šatky (na hlavu)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 18 – „*toiletry bags; travelling sets [leatherware]; tie cases for travel; cases of imitation leather; key cases made of leather; luggage; carry-on bags; travel luggage; mountaineering sticks; hiking sticks; walking staffs; folding walking sticks; trunks [luggage]; travelling trunks; bags; roller bags; flight bags; hiking bags; bags for sports; briefcases [leather goods]; all-purpose carrying bags; bags for sports clothing; wash bags for carrying toiletries; small bags for men; key bags; purses; handbags; overnight bags; conference folders; lockable luggage straps; straps for luggage; travel cases; carrying cases for documents; key cases of imitation leather; credit-card holders; labels of leather; sling bags for carrying infants; bumbags; slings for carrying infants; umbrellas; business card cases; pocket wallets; card wallets [leatherware]; haversacks; bags for campers; trolley duffels; travelling bags; bags for climbers; luggage tags; shoulder belts; suitcases with wheels; motorized suitcases; daypacks; rucksacks; hiking rucksacks; sports packs*“ (toaletné taštičky; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); cestovné puzdrá na viazanky; koženkové puzdrá; kožené obaly na kľúče (kľúčinky); peňaženky; príručné vaky a tašky [batožina]; kufre (na cestovanie); turistické palice; turistické palice; vychádzkové palice; skladacie vychádzkové palice; lodné kufre; cestovné kufre; tašky; tašky na kolieskach; letecké tašky; turistické vaky; športové tašky; kožené aktovky; viacúčelové tašky; tašky na športové odevy; tašky na prenos toaletných potrieb; malé tašky pre mužov; obaly na kľúče v podobe taštičiek; peňaženky; kabelky; malé príručné tašky; konferenčné obaly na spisy; popruhy na batožinu so zámkom; popruhy pre batožinu; cestovné kufre; prenosné puzdrá na dokumenty; koženkové puzdrá na kľúče; puzdrá na kreditné karty; kožené štítky; tašky na nosenie detí; taštičky nosené na páse; šatky na nosenie dojčiat; dáždnyky; puzdrá na vizitky; náprsné tašky; peňaženky s priehradkami na karty [kožené výrobky]; torby; turistické plecniaky; cestovné tašky s kolieskami; cestovné tašky; horolezecké plecniaky; menovky na batožinu; ramenné pruhy; cestovné kufre s kolieskami; kolieskové batožiny; plecniaky [malé]; plecniaky; plecniaky (turistické -); športové plecniaky);

v triede 25 – „casualwear; knitted underwear; dresses; blue jeans; blazers; bikinis; sweat-absorbent underwear; thermal underwear; underwear; berets; bermuda shorts; bandanas [neckerchiefs]; clothing; bath robes; bomber jackets; braces [suspenders] for clothing; waist cinchers; skull caps; leotards; footwear; leisure shoes; training shoes; stockings; sweat-absorbent stockings; socks; non-slip socks; anti-perspirant socks; breeches for wear; thermal socks; blouses; shirts; tank tops; vest tops; waterproof capes; headgear; hats; tights; money belts [clothing]; waist belts; plastic slippers; stuff jackets [clothing]; cardigans; hoods [clothing]; casual jackets; puttees; bonnets; cravats; bathing suits; masquerade costumes; corselets; knit tops; over-trousers; sundresses; thermal headgear; headscarves; sweat shirts; foulards [clothing articles]; sashes for wear; gaiters; jackets [clothing]; cagoules; down jackets; polar fleece jackets; fur jackets; leather jackets; raincoats; gloves [clothing]; fingerless gloves; overalls; skirts; blousons; shell jackets; wind vests; ski jackets; overcoats; rainproof jackets; weatherproof clothing; flip-flops; denim jeans; leggings [leg warmers]; lingerie; liveries; maillots [hosiery]; sports jerseys; sweaters; trousers; trousers shorts; deck shoes; spats; mantillas; pelerines; snow pants; ski trousers; snowboard trousers; stretch pants; weatherproof pants; warm-up pants; slippers; coverups; ski balaclavas; pelisses; pyjamas; polo shirts; ponchos; shoes; neck tube scarves; sandals; fleece pullovers; waterproof shoes; infants' boots; mountaineering boots; ski boots; snowboard shoes; military boots; shawls; collar protectors; sneakers; galoshes; outerclothing; gaiter straps; tops [clothing]; tee-shirts; waterproof boots; boots; lace boots; dust coats; trench coats; snow suits; veils [clothing]; dressing gowns; cap peaks; wooden shoes“ (vychádzkové oblečenie; pletená spodná bielizeň; šaty; modré džínsy; blejzre (ľahké športové saká); bikini; spodná bielizeň pohlcujúca pot; termo spodná bielizeň; spodná bielizeň; baretky; bermudy (šortky); šatky na krk; odevy; župany; bundy typu bomber; ramienka na dámsku bielizeň; sťahovacie korzety; priliehavé čiapky; trikoty (cvičebné úbory); obuv; obuv na voľný čas; obuv na tréning športov; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; ponožky; ponožky s protišmykovou úpravou; ponožky zabraňujúce poteniu; jazdecké krátke nohavice; termo ponožky; blúzy; košele; vrchná časť odevu bez rukávov nosená na košeli alebo blúzke [tank top]; tielka (vrchné ošatenie); nepremokavé pláštenky; pokrývky hlavy; klobúky; pančuškové nohavice; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); opasky; plastové papuče; bundy; kardigány (svetre); kapucne (časti odevov); neformálne krátke kabáty; ovinovačky; čepce; viazanky; plavky; maškarné kostýmy; korzety; pletené topy; nepremokavé nohavice, ktoré sa navliekajú na iné nohavice; letné šaty; termo pokrývky hlavy; šatky na hlavu; teplákové bundy [mikiny]; šatky z fuľáru [oblečenie]; šerpy; návleky; saká; cagoules [ľahké nepremokavé vetrovky v štýle anoraku]; bundy, saká; zimné flísové bundy; kožuštinové bundy; kožené bundy; pláštenky; rukavice (oblečenie); palčiaky; pracovné plášte; sukne; bluzóny; tenké zvrchníky; vesty odolné proti vetru; lyžiarske bundy; zvrchníky; nepremokavé bundy; odevy chrániace pred nepriaznivým počasím; plážové šľapky [flip-flopy]; džínsy; legíny; dámska spodná bielizeň; livreje; legíny (cvičebné úbory); športové tričká, dresy; svetre; nohavice; krátke nohavice; mokašiny; gamaše [doplňky obuvi]; mantily; peleríny; lyžiarske nohavice; lyžiarske nohavice; snoubordové nohavice; strečové nohavice; nepremokavé nohavice; nohavice na zahriatie; papuče; pracovné overaly; lyžiarske kukly; kožuštinové kabáty; pyžamá; polokošele; pončá; topánky; nákrčníky; sandále; flaušové pulóvre; nepremokavé topánky; čižmy pre malé deti; horolezecká obuv; lyžiarska obuv; snoubordové topánky; vojenské čižmy; pletené šatky; chrániče na goliere; tenisky (obuv); galoše; vrchné ošatenie; pružné pásky na gamaše; topy [oblečenie]; tričká; nepremokavá obuv; vysoká obuv; šnurovacie topánky; plášte proti prachu; trenčkoty; lyžiarske súpravy; závoje; župany; šilty; dreváky).

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

V triede 25 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; pančuchy; baretky; vysoká obuv; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; nákrčníky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; ponožky; košele; odevy; klobúky; pančuškové nohavice; korzety; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice (oblečenie); šerpy; legíny; sukne;

kožuštinové kabáty; pyžamá; šaty; dreváky; bundy; saká; plavky; topánky; šatky (na krk); trička; šatky (na hlavu)“, ktoré sú zhodné s tovarmi „odevy, obuv, pokrývky hlavy; obuv; pančuchy; baretky; vysoká obuv; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; nákrčníky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; ponožky; košele; odevy; klobúky; pančuškové nohavice; korzety; nohavice; vrchné ošatenie; rukavice (oblečenie); šerpy; legíny; sukne; kožuštinové kabáty; pyžamá; šaty; dreváky; bundy; saká; plavky; topánky; šatky (na krk); trička; šatky (na hlavu)“ zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku, keďže ide o tovary pomenované rovnakými názvami.

Pre nasledujúce tovary v triede 25 zverejneného označenia je rovnako možné konštatovať zhodu, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov alebo naopak, alebo ide o ich synonymické názvy. Ide o:

- prihlásené tovary „pleteniny; pleteniny (oblečenie)“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „pletená spodná bielizeň, pletené topy, pletené šatky“,
- prihlásené tovary „nízke čižmy; špičky na obuv; sáry čižiem; členkové topánky“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „obuv; čižmy pre malé deti, vojenské čižmy; vysoká obuv; topánky“,
- prihlásené tovary „goliere (časti odevov); rúcha, ornáty; náprsenky; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); gabardénové plášte; oblečenie z úpletových textílií; oblečenie pre bábätká“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „odevy; kapucne (časti odevov); nákrčníky, opasky (časti odevov), vrchné ošatenie“,
- prihlásené tovary „krátke kabátiky; kabáty“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „neformálne krátke kabáty; kožuštinové kabáty“,
- prihlásené tovary „čiapky“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „priliehavé čiapky“,
- prihlásené tovary „živôtky, korzety (spodná bielizeň); podväzky; podväzky na pančuchy; podprsenky; body (spodná bielizeň); dámske nohavičky“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „sťahovacie korzety, korzety; spodná bielizeň; dámska spodná bielizeň“,
- prihlásené tovary „pulóvre“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „flaušové pulóvre“,
- prihlásené tovary „kožušiny (oblečenie)“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „kožuštinové bundy, kožuštinové kabáty“,
- prihlásené tovary „šatky, šály“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „šatky na krk, šatky na hlavu, pletené šatky, šatky z fuláru [oblečenie]“,
- prihlásené tovary „vesty“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „vesty odolné proti vetru“,
- prihlásené tovary „plážové oblečenie“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „plavky, župany“,
- prihlásené tovary „plážová obuv“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „plážové šlapky [flip-flopy]“,
- prihlásené tovary „čelenky (oblečenie)“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „pokrývky hlavy, šatky na hlavu“,
- prihlásené tovary „kožené odevy“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „kožené bundy“,
- prihlásené tovary „šatové sukne“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „sukne“,
- prihlásené tovary „športové tielka“ a zapísané tovary v triede 25 pre staršiu ochrannú známku „tielka (vrchné ošatenie)“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1611-2023)

Staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 18638530)

ESET



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných znáмок 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.

Staršia ochranná známka je obrazová pozostávajúca čierneho obrazového prvku v tvare štvorcípej hviezdy, za ktorou nasleduje slovný prvok obsahujúci štyri na prvý pohľad identifikovateľné a rozoznateľné veľké písmená „E, S, E, T“ v miernej štylistickej úprave, pred ktorými je ešte umiestnený oblúkový útvar, ktorý by mohol byť identifikovateľný ako obrazový prvok alebo ako písmeno, ktoré však nie je možné jednoznačne identifikovať, keďže by mohlo ísť, napr. o písmeno D, O, P, Q, R.)

Zverejnené označenie je slovné pozostávajúce zo štyroch písmen „ESET“.

Z vizuálneho hľadiska zverejnené slovné označenie obsahuje štyri písmená „ESET“, ktoré sú zhodné so štyrmi písmenami „ESET“ staršej ochrannej známky. Rozdiel medzi oboma označeniami spočíva v tom, že pred slovným prvkom „ESET“ staršej ochrannej známky sa nachádza obrazový prvok v tvare štvorcípej hviezdy, za ktorou nasleduje oblúkový útvar, ktorý ako bolo uvedené nie je možné jednoznačne identifikovať a v úprave písma slovného prvku staršej ochrannej známky, ktorá však umožňuje vnímanie štyroch písmen tvoriacich slovný prvok „ESET“. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že existujúca zhoda v slovných prvkoch je spôsobilá ovplyvniť dojem vyvolaný oboma označeniami tak, že je možné konštatovať ich určitú vizuálnu podobnosť.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky **z fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukované prostredníctvom svojich slovných prvkov. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie najpravdepodobnejšie slovo „eset“, teda rovnako ako pri vyslovení staršej ochrannej známky zaznie, a teda porovnávané označenia možno hodnotiť ako foneticky zhodné. Iná interpretácia staršej ochrannej známky, napr. ako „reset“ je v prípade spotrebiteľov, ktorí sa s ňou stretnú prvýkrát na trhu veľmi nepravdepodobná, avšak aj v takomto prípade by bolo nutné hovoriť aspoň o fonetickej podobnosti kolíznych označení.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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 a služieb. V prípade porovnávaných kolíznych označení tvorených slovným prvkom „ESET“ je nutné vychádzať z toho, že tieto nebudú u priemerného spotrebiteľa vyvolávať žiaden významový vnem. Grafické zobrazenie staršej ochrannej známky nebude vnímané ako nositeľ konkrétneho významu, ide len o dekoratívne zobrazenie. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že označenia nie je možné porovnať zo sémantického hľadiska. Podobne ako pri fonetickom hodnotení je možné pripustiť, že v prípade vnímania staršej ochrannej známky ako „reset“, išlo by o významovú odlišnosť medzi označeniami. Nemožno súhlasiť s namietateľom, že ide v tomto prípade o sémantickú podobnosť z dôvodu, že slovo „reset“, keďže sa často používa v oblasti IT je podobné s výrazom „ESET“, keďže slovenský spotrebiteľ pozná spoločnosť ESET známu v tejto oblasti.

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 verejnosti tvorí vzhľadom na povahu kolíznych tovarov v triede 25 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá ich výberu a nákupu zvyčajne venuje nižšiu až priemernú mieru pozornosti.

V danom prípade boli porovnávané označenia vyhodnotené ako podobné z vizuálneho hľadiska aspoň v určitej miere, zhodné alebo podobné z fonetického hľadiska, pričom sémantické hľadisko, vzhľadom na fantazijnosť označení nebude mať najpravdepodobnejšie na rozlíšenie označení žiadny vplyv.

Pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámery z komplexného hľadiska, berúc do úvahy výsledok posúdenia podobnosti označení, ako aj porovnania tovarov, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú, a tiež s ohľadom na všetky okolnosti predmetného prípadu možno uviesť, že pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je na strane spotrebiteľa reálna. Grafická rozdielnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky neovplyvní ich celkový vizuálny vnem, a to najmä pri zohľadnení skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ sa pri vizuálnom vneme slovných aj obrazových označení orientuje prednostne na slovné prvky, prostredníctvom ktorých sa môže spätne na označenie odvolávať. Vnímanie spotrebiteľa bude sústredené na slovný prvok „ESET“, pričom tento obsahujú obidve porovnávané označenia. Grafické prvky v staršej ochrannej známke sú spolu so štylistickým písmom jediným rozdielom v porovnávaných označeniach a spotrebiteľ tak bude vnímať kolízne označenia ako slovný a obrazový variant jedného označenia. Uvedené vyplýva aj z toho, že spotrebiteľ nemá možnosť označenia porovnať vedľa seba a musí sa spoľahnúť na nedokonalý vnem, ktorý si uchová v pamäti.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že pri nižšej až priemernej pozornosti relevantnej spotrebiteľskej verejnosti existuje reálne riziko pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky pre všetky dotknuté tovary, kde je čiastočná podobnosť kolíznych označení kompenzovaná zhodnosťou ich tovarov.

V dôsledku uvedeného nie je možné vylúčiť najmä riziko, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti zverejnené označenie „ESET“ a staršia ochranná známka  vyvolajú mylnú predstavu o tom, že porovnávanými označeniami označené tovary pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov na základe ich asociácie.

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

Doručit:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovkého 13, 851 01 Bratislava 5, Slovenská republika
Kaliak Michal, Záhradnícka 15921/46A, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika