



Banská Bystrica 8.7.2014

POZ 211-2013 /N-82-2014/St

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, zastúpeného v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „REMPO GROUP“ do registra ochranných známkov, prihláseného 12.2.2013 prihlasovateľom Mgr. Viliamom Bezákom, Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 211-2013 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3.5.2013, 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 „REMPO GROUP“, číslo spisu POZ 211-2013, sa zamietá.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „REMPO GROUP“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 211-2013 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 2.8.2013 podané námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a), b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali všetkých prihlasovaných tovarov v triedach 3 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ odôvodnil námietky tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známkov:

- slovnej ochrannej známky „REMPO“ č. 222800 s právom prednosti od 14.11.2006 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „REMPO“ č. 219565 s právom prednosti od 14.11.2006 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „rempo“ č. 203200 s právom prednosti od 23.5.2002 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 3, 6, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 39 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „REMPO a.s.“ č. 194099 s právom prednosti od 11.8.1997 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „REMPO a.s.“ č. 179818 s právom prednosti od 30.4.1996 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 a 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej sa namietateľ zaoberal porovnaním označení z jednotlivých hľadísk. Uviedol, že staršie kombinované ochranné známky sú tvorené dominantným slovným prvkom „REMPO“, ktorý im zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť. Staršia slovná ochranná známka „REMPO“ č. 222800 je tvorená len slovom „REMPO“ a je celá obsiahnutá vo zverejnenom označení. Zverejnené označenie je tvorené dvomi slovami „REMPO“ a „GROUP“ a obrazovým prvkom. Podľa namietateľa už pri letmom porovnaní zverejneného označenia so

staršou slovnou ochrannou známkou „REMPO“ č. 222800 a staršími kombinovanými ochrannými známkami „REMPO“ č. 219565, „REMPO a.s.“ č. 194099 a „REMPO a.s.“ č. 179818 je potrebné konštatovať z celkového hľadiska vysokú mieru podobnosti a zameniteľnosti medzi nimi.

Namietateľ uviedol, že dominantným slovným prvkom zverejneného označenia je slovo „REMPO“, ktoré je oproti druhému slovu „GROUP“ vyobrazené kontrastnejšou tmavosivou farbou a obrazový prvok tohto označenia je z vizuálneho hľadiska príliš abstraktný a prázdny, aby zanechal v mysli spotrebiteľa silnú pamäťovú stopu. Namietateľ dodal, že je vysoko pravdepodobné, že bežný spotrebiteľ bude zverejnené označenie vnímať prostredníctvom slova „REMPO“, ktoré mu utkvie v pamäti a zvyšné prvky zverejneného označenia nebudú mať taký vplyv na jeho vnímanie, aby odlišili zverejnené označenie od starších ochranných známk. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval vysoké riziko zameniteľnosti z vizuálneho hľadiska.

Podľa namietateľa nie je ani zanedbateľné, že jeho ochranné známky predstavujú staré, desaťročia používané označenia v nezmenenej podobe, a preto zverejnené označenie môžu spotrebiteľia chápať len ako nové, moderné grafické stvárnenie už jeho existujúcich starších ochranných známk.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia spotrebiteľa pravdepodobne prečítajú ako „rempo grúp“ a ak sa do úvahy vezme skutočnosť, že spotrebiteľia majú snahu dlhšie označenia skracovať, tak ho najpravdepodobnejšie prečítajú skrátene len ako „rempo“. Podľa namietateľa pri skrátenej reprodukcii zverejneného označenia bude zverejnené označenie totožné so staršími ochrannými známkami z fonetického hľadiska. Namietateľ dodal, že aj pri úplnej reprodukcii zverejneného označenia je možné konštatovať vysokú mieru podobnosti a zameniteľnosti, keďže slovo „rempo“ je výraznejšie a dlhšie ako slovo „grúp“, čím spotrebiteľovi utkvie viac v pamäti.

Ďalej sa namietateľ zaoberal sémantickým hľadiskom a uviedol, že slovo „GROUP“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť a možno v súvislosti s ním predpokladať, že spotrebiteľia aj s minimálnou znalosťou anglického jazyka ho budú vnímať ako slovo označujúce skupinu, zoskupenie podnikov pod jedným menom. Podľa namietateľa slovo „REMPO“ vyvolá v mysli spotrebiteľa asociáciu so staršími ochrannými známkami, a tak spotrebiteľ bude uvedený do omylu, že tovary ponúkané prihlasovateľom pochádzajú od namietateľa. Túto asociáciu nezmierni ani málo výrazný grafický prvok. Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti a zameniteľnosti zo sémantického hľadiska, pričom zároveň vyslovil podozrenie, že prihlasovateľ sa snaží vyvolať dojem, že existuje nejaká skupina podnikov „REMPO“, ktorej je on akoby súčasťou, a tým chce klamať spotrebiteľa tak, že vyvolá zámenu svojho označenia so staršími ochrannými známkami.

Namietateľ v súvislosti s prihlasovanými a zapísanými tovarmi uviedol, že tovary zverejneného označenia „čistiace prostriedky“ v triede 3 sú podobné až zhodné s viacerými tovarmi, pre ktoré sú v triede 3 zapísané všetky staršie ochranné známky, najmä s pojmom „prípravky na čistenie“, ktorý sa nachádza v zozname tovarov a služieb každej z nich.

Zverejnené označenie je prihlasované aj pre tovary „ochranné pracovné odevy na ochranu pred nehodou a zranením, ochranné pomôcky“ v triede 9, ktoré sú podobné až zhodné s viacerými zapísanými tovarmi pre všetky staršie ochranné známky v triede 9, najmä so zapísanými tovarmi „ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie, ochranné rukavice; clony proti oslepeniu; ochranné tvárové štíty; ochranné oblečenie; obleky a masky proti ohňu; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy a prilby; ochranné masky a obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; osobné ochranné prostriedky proti nehodám“ v triede 9 pre staršie ochranné známky „REMPO“ č. 203200, „REMPO“ č. 222800 a „REMPO“ č. 219565 a zapísanými tovarmi „ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie, ochranné prilby“ v triede 9 pre staršie ochranné známky „REMPO a.s.“ č. 194099 a „REMPO a.s.“ č. 179818.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti a zameniteľnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami zo všetkých relevantných hľadísk.

V súvislosti s ďalším namietaným dôvodom v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ uviedol, že dobré meno starších ochranných známk „rempo“ č. 203200, „REMPO a.s.“ č. 194099 a „REMPO a.s.“ č. 179818 už nedávno dokazoval v inom konaní o námietkach, konkrétne v konaní o námietkach proti zápisu označenia „Rempo univers“, číslo spisu POZ 1933-2005.

Namietateľ dodal, že v uvedenej veci už existuje právoplatné rozhodnutie úradu POZ 1933-2005 II/21-2013 z 15.4.2013, v ktorom úrad konštatoval, že citované ochranné známky majú dobré meno na území Slovenskej republiky, a že uvedená skutočnosť bola aj dostatočne preukázaná. Namietateľ z dôvodu zachovania hospodárnosti konania sa pre potreby preukázania dobrého mena v tomto konaní odvolal na uvedené aktuálne rozhodnutie úradu a odkázal na doklady, ktorými preukázal dobré meno starších ochranných známk v spise číslo POZ 1933-2005. Podľa namietateľa, keďže staršie ochranné známky „rempo“ č. 203200, „REMPO a.s.“ č. 194099 a „REMPO a.s.“ č. 179818 s dobrým menom sú podobné až zhodné s ďalšími dvomi staršími ochrannými známkami „REMPO“ č. 222800 a „REMPO“ č. 219565, tak možno predpokladať dobré meno aj pri týchto starších ochranných známkach.

Ďalej namietateľ uviedol, že podmienkou zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami sa už zaoberal pri predchádzajúcom námietkovom dôvode, kde zároveň zdôvodnil, že zo strany prihlasovateľa by dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, čo by mohlo zároveň spôsobiť ujmu starším ochranným známkam a ich dobrému menu. Podľa namietateľa neoprávnené ťaženie by spočívalo najmä vo vyvolávaní dojmu, že existuje skupina podnikov „REMPO“, ktorej súčasťou je aj prihlasovateľ. Dlhodobé používanie zverejneného označenia by spôsobovalo ujmu starším ochranným známkam tak, že by rozdrobovalo ich rozlišovaciu spôsobilosť, pretože na strane spotrebiteľov by mohol vzniknúť dojem, že majiteľom, resp. oprávneným na používanie označenia „REMPO“ nie je len namietateľ, ale aj iné podniky, resp. skupina podnikov.

V súvislosti s posledným namietaným dôvodom v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach namietateľ uviedol, že obchodné meno „REMPO, s.r.o.“ používa podľa výpisu z obchodného registra Slovenskej republiky od 3.9.2001 (do 24.5.2005 bolo presné znenie „rempo s.r.o.“), t. j. začal ho používať skôr, ako bola podaná prihláška zverejneného označenia.

Ďalej namietateľ uviedol, že argumentáciu uvedenú pri porovnaní zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach možno uplatniť aj pri posúdení podobnosti zverejneného označenia s jeho obchodným menom „REMPO, s.r.o.“, najmä argumentáciu vo vzťahu k ochrannej známke „REMPO“ č. 222800. Čo sa týka nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti pre tovary, namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť „REMPO, s.r.o.“ dlhodobo ponúka a vo veľkom predáva na Slovensku čistiace prostriedky aj pracovné odevy, napr. aj prostredníctvom svojej webovej stránky [www.rempo.sk](http://www.rempo.sk). Ďalej namietateľ uviedol, že dlhodobým pôsobením na trhu v tomto segmente nadobudlo obchodné meno jeho spoločnosti rozlišovaciu spôsobilosť pre dané tovary a služby.

Na preukázanie ním tvrdených skutočností namietateľ spolu s námietkami predložil nasledujúci dôkazný materiál:

- ponúkané tovary na webovej stránke [www.rempo.sk](http://www.rempo.sk).

V závere podania namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia nezapísal do registra ochranných známk pre všetky prihlasované tovary.

Listom úradu z 1.10.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 9.12.2013, uviedol, že nemôže súhlasiť s argumentmi namietateľa a ako dôvod uviedol, že jeho firma funguje od roku 1995 a má veľký počet marketingových reklamných predmetov, ako aj reklamné tabule pri cestách a podobne a je možné, že by jeho logo a názov mohol niekto zneužiť, a tým spôsobiť jeho firme veľkú finančnú ujmu. Podľa prihlasovateľa sa označenie „REMPO“ používa v súvislosti s pracovnými odevmi už niekoľko rokov na území Slovenskej republiky a aj konkrétne v Topoľčanoch, kde má on sídlo a uvedené slovo používa vo svojom názve niekoľko ďalších fungujúcich firiem na Slovensku, ako sú napríklad firmy „REMPO UNIVERS“, „REMPO NITRA“, „REMPO Milan Junas“ a ďalšie. Prihlasovateľ dodal, že keďže jeho názov firmy je iba podobný, je tu iba podobnosť a nie kopírovanie firmy „REMPO, s.r.o.“.

Podľa prihlasovateľa, ak by úrad bral do úvahy takéto fakty, nemohli by fungovať na území Slovenska rôzne firmy, ktoré by mali vo svojich názvoch napríklad slovo „TOP“ na ich začiatku a ďalšie za ním odlišné slová, pretože nárok na používanie uvedeného slova by mala iba jedna firma. Prihlasovateľ dodal, že uvedené je nemožné vzhľadom na to, že slovnú zásobu nemožno rozšíriť a každá firma nemôže mať úplne odlišný názov.

Prihlasovateľ požiadal úrad, aby 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.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a), b) a f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach**

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „REMPO GROUP“, číslo spisu POZ 211-2013, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 12.2.2013 prihlasovateľom Mgr. Viliamom Bezákom, Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany a zverejnená vo Vestníku úradu 3.5.2013 pre tovary v triedach 3 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ REMPO, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky „REMPO“ č. 222800 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 14.11.2006 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „REMPO“ č. 219565 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 14.11.2006 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „rempo“ č. 203200 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 23.5.2002 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 3, 6, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 39 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „REMPO a.s.“ č. 194099 (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.8.1997 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky „REMPO a.s.“ č. 179818 (ďalej „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 30.4.1996 a zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 a 27 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary:

**trieda 3** – „čistiace prostriedky“,

**trieda 9** – „ochranné pracovné odevy na ochranu pred nehodou a zranením, ochranné pomôcky“.

Prvá a druhá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 a 45 zapísaná aj pre tovary:

**trieda 3** – „prípravky a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, farby používané v kozmetike, farby na

*vlasy, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, voňavkárské výrobky, kozmetické prípravky, sanitárne prípravky, prípravky na čistenie zubov, prípravky na odstraňovanie farieb, avivážne prípravky; zmäkčovadlá na textilie, škrob na textilie, brúsne prípravky; brúsny papier; bieliace a čistiace prípravky na kožu; kozmetické krémy; kozmetická vazelína, odlakovače, odhrdzovacie prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr; prípravky na čistenie povrchov, odstraňovače škvŕn, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, krajčírsky vosk, krieda na čistenie, leštidlá na obuv“,*

**trieda 9** – *„ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie, azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné rukavice; ochranné azbestové rukavice; ochranné bezpečnostné siete; clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; dávkovače; dozimetre; dýchacie masky a respirátory, nie na umelé dýchanie; filtre na dýchacie masky; ochranné tvárové štíty; fluorescenčné štíty; hasiace prístroje; ochranné odevy pre letcov; nepriestrelné vesty; ochranné oblečenie; obleky a masky proti ohňu; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy a prilby; ochranné masky a obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; športové ochranné prilby; ochranné zariadenia a rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; potápačské kombinézy; skafandre; prístroje na rozbor vzduchu; tienidlá; ušné zátky; záchranné pásy, plachty, vesty a siete; zariadenia a prístroje na záchranu; zväračské prilby, vedecké, námorné, geodetické, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné a prístroje a nástroje, na meranie a váženie, registračné pokladnice, hasiace prístroje, prístroje na nahrávanie, záznam, prenos a reprodukciu zvuku, dát alebo obrazu, výpočtová a telekomunikačná technika, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, počítače, periférne zariadenia k počítačom, počítačové programy a softvér všetkého druhu na akomkoľvek type nosičov alebo stiahnuté z externej počítačovej siete, elektrické batérie, diaľkové ovládače, elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži, ochranné helmy, masky, poplašné zariadenia, požiarne hlásiče, bezpečnostné siete, ochranné siete proti nehodám, sirény, snímače, elektrické zámky, pohybové snímače, snímače rozbitia skla, snímače tlaku, detektory plynov a dymu, elektrické drôty a káble, magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, CD alebo DVD disky, navigačné prístroje“.*

Tretia staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 1, 6, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 35, 36, 39 a 40 zapísaná aj pre tovary:

**trieda 3** – *„prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; bieliace prípravky na pranie a čistenie bielizne; mydlá; avivážne prípravky; brúsne prípravky; brúsny papier; bieliace a čistiace prípravky na kožu; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; odlakovače; odhrdzovacie prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr; odstraňovače škvŕn“,*

**trieda 9** – *„azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné rukavice; ochranné azbestové rukavice; ochranné bezpečnostné siete; clony proti oslepeniu; clony proti radiácii na priemyselné účely; dávkovače; dozimetre; dýchacie masky a respirátory, nie na umelé dýchanie; filtre na dýchacie masky; ochranné tvárové štíty; fluorescenčné štíty; hasiace prístroje; ochranné odevy pre letcov; nepriestrelné vesty; ochranné oblečenie; obleky a masky proti ohňu; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy a prilby; ochranné masky a obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; športové ochranné prilby; ochranné zariadenia a rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné účely; okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; potápačské kombinézy; skafandre; prístroje na rozbor vzduchu; tienidlá; ušné zátky; záchranné pásy, plachty, vesty a siete; zariadenia a prístroje na záchranu; zväračské prilby“.*

Štvrtá staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 1, 2, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 39 a 42 zapísaná aj pre tovary:

**trieda 3** – *„farby na vlasy, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie, mydlá, voňavkárské výrobky, kozmetické prípravky, prípravky na čistenie zubov“,*

**trieda 9** – *„ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie, ochranné prilby, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, výpočtová a telekomunikačná technika“.*

Piata staršia ochranná známka je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 1, 2, 6, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 a 27 zapísaná aj pre tovary:

**trieda 3** – „*farby na vlasy, prípravky na čistenie*“,

**trieda 9** – „*ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie, ochranné prilby*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie a zapísaných tovarov pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi, 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 určené, teda to, ako porovnávané tovary vnímajú koneční spotrebiteľia.

Prihlasované tovary v triede 3 „*čistiace prostriedky*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*prípravky a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne, prípravky na čistenie, prípravky na odstraňovanie farieb, prípravky na čistenie odpadových rúr; prípravky na čistenie povrchov, odstraňovače škvŕn*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 3, rovnako aj so zapísanými tovarmi „*prípravky na čistenie; bieliace prípravky na pranie a čistenie bielizny; bieliace a čistiace prípravky na kožu; prípravky na čistenie odpadových rúr; odstraňovače škvŕn*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 3, ako aj so zapísanými tovarmi „*prípravky na čistenie*“ pre štvrtú a piatu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 3. Tovary zverejneného označenia sú definované všeobecným pojmom, pod ktorý môžu spadať bližšie špecifikované jednotlivé druhy zapísaných tovarov pre staršie ochranné známky alebo sú uvedené len synonymickým názvom (čistiace prostriedky vs. prípravky na čistenie). Všetky tieto tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (drogérie a pod.) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných tovarov s uvedenými prihlásenými tovarmi, pričom priemerný spotrebiteľ si ich môže dať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 9 „*ochranné pracovné odevy na ochranu pred nehodou a zranením, ochranné pomôcky*“ možno hodnotiť z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti ako zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi „*ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné rukavice; ochranné azbestové rukavice; clony proti oslepeniu; ochranné tvárové štíty; ochranné oblečenie; obleky a masky proti ohňu; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy a prilby; ochranné masky a obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ušné zátky; zväračské prilby*“ pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 9, tiež so zapísanými tovarmi „*azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné rukavice; ochranné azbestové rukavice; clony proti oslepeniu; ochranné tvárové štíty; ochranné oblečenie; obleky a masky proti ohňu; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy a prilby; ochranné masky a obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ušné zátky; zväračské prilby*“ pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 9, ako aj so zapísanými tovarmi „*ochranné pracovné odevy proti ohňu, okuliare na zváranie, ochranné prilby*“ pre štvrtú a piatu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede 9. Aj v tomto prípade sú tovary zverejneného označenia definované všeobecnými pojmami, pod ktoré môžu spadať bližšie špecifikované jednotlivé druhy zapísaných tovarov pre staršie ochranné známky. Kolízne tovary slúžia na rovnaký účel, rovnakému okruhu spotrebiteľov, tiež sú distribuované rovnakými distribučnými kanálmi a ich výrobcovia môžu byť rovnakí, a tak stret uvedených tovarov prihlasovateľa s tovarmi namietateľa na trhu nie je možné vylúčiť.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky možno zhrnúť do konštatovania, že pri všetkých tovaroch zverejneného označenia bola konštatovaná zhoda a/alebo vysoká podobnosť s tovarmi starších ochranných známk v triedach 3 a 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 211-2013)

Prvá staršia ochranná známka (OZ č. 222800)



REMPO

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** pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou je zrejmé, že ide o porovnanie kombinovaného farebného označenia „REMPO GROUP“ so slovným starším označením „REMPO“. Celkový vizuálny vnem medzi porovnávanými označeniami je vzhľadom na rozdiely spočívajúce v kombinovanom charaktere zverejneného označenia, ktoré tvorí slovný prvok „REMPO GROUP“, napísaný štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy tak, že jeho dištinktívne slovo „REMPO“ je napísané čiernou farbou a ďalšie nedištinktívne slovo „GROUP“ oranžovou farbou. Pred slovným prvkom je umiestnený obrazový prvok pripomínajúci trojuholník so zaoblenými vrcholmi, ktorý je vytvorený z troch navzájom do seba zapadajúcich pruhov čiernej, sivej a oranžovej farby, na rozdiel od slovnej staršej ochrannej známky avšak síce odlišný, vzhľadom na to, že zverejnené označenie obsahuje celú slovnú staršiu ochrannú známku „REMPO“, ktorá je navyše dištinktívnym prvkom zverejneného označenia, je predpoklad, že spotrebiteľ sa na trhu tovarov a služieb bude orientovať práve podľa slovného prvku „REMPO“. Tiež je potrebné mať na pamäti, že slovo „REMPO“ sa v slovnom prvku zverejneného označenia nachádza na mieste, ktoré spotrebiteľ prečíta ako prvé, a preto bude spotrebiteľmi vzhľadom na jeho postavenie a nedištinktívny charakter druhého výrazu vnímané intenzívnejšie. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností nie je možné podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť, avšak možno hovoriť len o čiastočnej podobnosti, pretože spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a nezameriava sa len na ich jednotlivé časti.

**Z fonetického hľadiska** možno predpokladať, že zverejnené označenie bude relevantnými spotrebiteľmi reprodukované v podobe „rempo grúp“ alebo skrátene ako „rempo“, keďže spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať a slová s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou nereprodukovat'. V prípade staršej ochrannej známky možno predpokladať výslovnosť v podobe „rempo“. V oboch prípadoch zaznie na začiatku, ktorý je spotrebiteľmi pri fonetickej interpretácii označení väčšinou prednostne vnímaný, rovnaké slovo „rempo“, za ktorým vo zverejnenom označení nakoniec zaznie slovo „grúp“, a to len v prípade, že ho spotrebiteľ prečíta. Vzhľadom na uvedené možno porovnávané označenia charakterizovať ako podobné z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** vychádzajúc z toho, že sémantika dištinktívneho slova zverejneného označenia a jediného slova staršej ochrannej známky je zhodná – v oboch prípadoch ide o slovo „REMPO“, nie je podstatné, že toto slovo vzniklo ako skratka slov „*remeselnícke potreby*“. Vzhľadom na zhodnosť slov nachádzajúcich sa v porovnávaných označeniach, spotrebiteľ bude týmto slovám pripisovať rovnaký význam. Ďalšie slovo „GROUP“ (s významom „skupina“) zverejneného označenia, aj keď je svojím významom bežnému spotrebiteľovi známe, nie je schopné vzhľadom na jeho nedostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť prekonať významovú zhodu dištinktívneho slovného prvku „REMPO“. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že porovnávané označenia sú podobné zo sémantického hľadiska.

Zverejnené označenie (POZ 211-2013)



Druhá staršia ochranná známka (OZ č. 219565)



Tretia staršia ochranná známka (OZ č. 203200)



Štvrtá staršia ochranná známka (OZ č. 194099)



Piata staršia ochranná známka (OZ č. 179818)



**Z vizuálneho hľadiska** aj keď je grafická úprava celého zverejneného označenia (obrazový prvok pripomínajúci trojuholník so zaoblenými vrcholmi, ktorý je vytvorený z troch navzájom do seba zapadajúcich pruhov čiernej, sivej a oranžovej farby a slovný prvok obsahujúci dve slová „REMPO“ a „GROUP“, z ktorých prvé je napísané čiernou farbou a druhé oranžovou farbou) odlišná od grafickej úpravy starších ochranných známk (slovo „REMPO“ je ohraničené elipsou a vedľa elipsy na pravej strane je v prípade štvrtej a piatej staršej ochrannej známky skratka právnej formy „a.s.“, toto v čiernom a modrom vyhotovení, resp. v prípade tretej staršej ochrannej známky len slovo „rempo“ so špeciálnou grafikou písma v tmavozelenom vyhotovení), nemožno opomenúť skutočnosť, že spotrebiteľ bude v tomto prípade kombinované označenia s jednoduchými obrazovými prvkami identifikovať podľa slovných prvkov „REMPO GROUP“ vs. „REMPO“, ktoré obsahujú zhodné dištingtívne slovo „REMPO“. Na základe uvedených skutočností možno pripustiť určitý aj keď nižší stupeň vizuálnej podobnosti medzi zverejneným označením a druhou až piatou staršou ochrannou známkou.

**Z fonetického hľadiska** pri porovnaní zverejneného označenia s druhou až piatou staršou ochrannou známkou platia rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, len so zanedbateľným rozdielom, ktorý spočíva v tom, že v prípade štvrtej a piatej staršej ochrannej známky môžu a nemusia niektorí spotrebiteľia prečítať aj veľmi malými písmenami napísaný dodatok „a.s.“ vyjadrujúci právnu formu ako „á es“.

**Zo sémantického hľadiska** pri porovnaní zverejneného označenia s druhou až piatou staršou ochrannou známkou platia tiež rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou, avšak s tým rozdielom, že štvrtá a piata staršia ochranná známka obsahuje dodatok „a.s.“ vyjadrujúci len právnu formu spoločnosti. S ohľadom na to, že porovnávané označenia navodzujú rovnakú významovú súvislosť (so slovom „rempo“), je dôvodné predmetné označenia považovať za podobné zo sémantického hľadiska.

### **Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny**

Pravdepodobnosť zámieny medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámieny musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nižšia miera podobnosti porovnávaných označení môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti porovnávaných tovarov a služieb a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámieny je potrebné vyhodnotiť aj 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 priemerného 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 (čistiace prostriedky, ochranné pracovné odevy, ochranné pomôcky) široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá im venuje stredný až vyšší stupeň pozornosti pri ich výbere, pretože hlavne v prípade čistiacich prostriedkov s chemickou povahou, prípadne ochranných odevov a pomôcok, nejde o produkty dennej spotreby, ale o tovary, ktoré majú svoju presne určenú funkciu a účinok, ktorý je potrebné zvážiť a posúdiť obozretnejšie.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery 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 rozlišujúci prvok zhodný výraz „REMPO“ (ďalšie výrazy „GROUP“ a „a.s.“ prítomné vo zverejnenom označení a v štvrtej a piatej staršej ochrannej známke sú len opisné), na základe ktorého bola konštatovaná čiastočná vizuálna podobnosť medzi zverejneným označením a prvou staršou slovnou ochrannou známkou a určitý aj keď nižší stupeň vizuálnej podobnosti medzi zverejneným označením a druhou až piatou staršou kombinovanou ochrannou známkou a to aj vzhľadom na prítomnosť jednoduchých obrazových prvkov v nich, ktoré len v malej miere prispievajú k ich odlišeniu. Ďalej bola zistená fonetická a sémantická podobnosť u všetkých porovnávaných označení. Keďže súčasne boli všetky tovary zverejneného označenia posúdené ako zhodné a/alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi pre všetky staršie ochranné známky v triedach 3 a 9, možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámery na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení stredného, resp. vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere, pričom je potrebné prihliadať aj na uplatnenie kompenzačného princípu, ktorý hovorí, že nižší stupeň podobnosti medzi porovnávanými označeniami je možné vyvážiť vyšším stupňom podobnosti medzi porovnávanými tovarmi a službami a naopak. Tiež možno predpokladať, že na základe uvedeného výrazu „REMPO“ spotrebiteľ nadobudne dojem, že kolízne označenia spolu úzko súvisia, a že sa rozširuje známkový rad namietateľa, na základe čoho je veľmi pravdepodobné, že spotrebiteľ si medzi nimi vytvorí asociáciu a priradí aj tovary označené zverejneným označením práve majiteľovi tohto známkového radu.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky tovary zverejneného označenia, úrad sa nezaoberal posúdením, či došlo k naplneniu podmienok ďalších namietateľom uplatnených námietkových dôvodov podľa § 7 písm. b) a f) citovaného zákona, pretože ďalšie zistenia úradu by nemali vplyv na konečné rozhodnutie.

Skutočnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ, že označenie „REMPO“ sa používa v súvislosti s pracovnými odevmi už niekoľko rokov na území Slovenskej republiky a aj konkrétne v Topoľčanoch a uvedené označenie má vo svojom názve niekoľko ďalších fungujúcich firiem na Slovensku, ako sú napríklad firmy „REMPO UNIVERS“, „REMPO NITRA“, „REMPO Milan Junas“ a ďalšie, je pre toto konanie irelevantná, pretože v zmysle námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach bola posúdená pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia voči platným starším ochranným známkam namietateľa a nie skoršie používanie, vzťahy, koexistencia alebo zámerna s uvedenými označeniami.

Vzhľadom na uvedené 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
vedúca  
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Mgr. Viliam Bezák  
Pod Kalváriou 4316/81A  
955 01 Topoľčany

Ing. Róbert Porubčan  
Puškinova 19  
900 28 Ivanka pri Dunaji