



Banská Bystrica 26. 2. 2019

POZ 2044-2017/N-22-2019


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Selena Marketing International Sp. Z o. o., Ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroclaw, Poľsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou BELEŠČÁK & PARTNERS, s. r. o., Kukučínova 13,

921 01 Piešťany (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „**TITAN**“ do registra ochranných známk, prihláseného 22.8.2017 prihlasovateľom TITAN – Tatraplast, s. r. o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou ŠKRINIAR advokátska kancelária s. r. o., Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2044-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 4.12.2017, 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 „**TITAN**“, číslo spisu POZ 2044-2017, sa čiastočne zamietá pre tovary „*pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúrky; hliník; hliníkový drôt; kovové tyče; tyče kovových zábradlí; pásové železo; železný drôt; plech; kovové skrutky s maticou*“ v triede 6, všetky tovary v triede 17, tovary „*bitúmeny; dechtová lepenka (stavebníctvo); strešné šindle; drevo (polotovary); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; nekovové strešné odkvapové žľaby; šamot; strešné krytiny (nekovové); nekovové striešky (stavebníctvo); úžľabia stavieb (nekovové); škridly (nekovové); strechy (nekovové); dosky, latky; strechy so solárnymi článkami (nekovové); drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia); skladacie dvere (nie kovové); drevené dlážky; drevené dyhy; drevené stenové obloženia; lepenka pre stavebníctvo; stavebné konštrukcie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy ciest; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); poklapy (nekovové); stupne schodov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné potrubia; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); svetelná dlažba; vonkajšie plášte budov (nekovové); ploty (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); tyče, žrde, bidlá; dlážky (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); trámy (nekovové); dverové prahy (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; krídlové okná (nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; okenné sklo (nie na okná automobilov); tabuľové sklo pre stavebníctvo; xylolit; lamelové obloženie (nekovové); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); debnenie pre stavebníctvo (nekovové); dlažby (nekovové); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; alabastrové sklo; alabaster; vitrážové okná; netrieštivé sklo“ v triede 19 a tovary „*závesy, pánty (nekovové); nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové vybavenie; nekovové dverové vybavenie; nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); nekovové skrutky; nity okrem kovových; nekovové kolíky; nekovové skrutky; výpustné ventily z plastov; nekovové stenové kolíky; nekovové tyče; plastové kladky na rolety; nekovové kľučky na dvere; nekovové dverové klopádlá; nekovové uholníky na nábytok; plastové štítky; nekovové spojovacie objímky na potrubia*“ v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.*

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „“ do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2044-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.3.2018 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov v triedach 6, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami a zhodnosti alebo podobnosti tovarov prihlasovaných pre zverejnené označenie s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Namietateľ uviedol, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známkov:

- staršej slovnej národnej ochrannej známky č. 198436 „TYTAN“ (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“),
- staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1143981 „“, platnej na území Slovenskej republiky (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“),
- staršej medzinárodnej obrazovej ochrannej známky č. 1023599 „“, platnej na území Slovenskej republiky (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“).

Následne namietateľ porovnal prihlasované tovary s tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky a konštatoval, že všetky prihlasované tovary pre zverejnené označenie v triede 6 sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky a tretej staršej ochrannej známky v tej istej triede. Všetky prihlasované tovary v triede 17 sú podľa namietateľa zhodné a podobné so zapísanými tovarmi druhej a tretej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Aj prihlasované tovary v triede 19 sú podľa namietateľa zhodné a podobné so zapísanými tovarmi prvej staršej ochrannej známky a druhej staršej ochrannej známky v tej istej triede a nakoniec aj prihlasované tovary v triede 20 sú podľa názoru namietateľa zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi tretej staršej ochrannej známky v tej istej triede.

Podľa namietateľa uvedené namietané tovary môžu slúžiť na rovnaký účel ako tovary starších ochranných známkov, mať rovnakú povahu a pochádzať od rovnakých výrobcov a tiež byť dostupné spotrebiteľom cez rovnaké distribučné kanály, a preto ich možno považovať za podobné.

V ďalšom namietateľ vzájomne porovnával označenia pričom uviedol, že pri pohľade na zverejnené označenie pozornosť spotrebiteľa upúta dominantný slovný prvok „TITAN“, ktorý je napísaný veľkým čiernym štylizovaným písmom. Ďalší slovný prvok „TATRAPLAST“, ktorý je umiestnený nižšie a menším, je možné považovať za doplnkový a „menejcenný“. Aj obrazový prvok považuje namietateľ za „menejcenný“. Všetky staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „TYTAN“. V prípade prvej staršej ochrannej známky je tento slovný prvok napísaný bežným typom písma čiernej farby, obe medzinárodné ochranné známky sú obrazové a majú slovný prvok „TYTAN“ napísaný veľkým štylizovaným písmom bielej farby umiestnený v čiernom obdĺžniku, ktorý je v spodnej časti predelený bielou čiarou. V prípade druhej staršej ochrannej známky je spodná časť obdĺžnika červená a v prípade tretej ochrannej známky zase šedá. Druhá a tretia ochranná známka obsahuje aj druhý slovný prvok „PROFESIONAL“, ktorého ochrany sa majiteľ starších známkov zriekol ako je uvedené vo výpise v časti „Disclaimer“, a preto nie je podľa namietateľa možné naň prihliadať.

Namietateľ v závere vizuálneho porovnania konštatoval, že porovnávané označenia obsahujú takmer identické slovné prvky „TITAN“ vs. „TYTAN“, a teda z vizuálneho hľadiska možno konštatovať vysokú mieru vizuálnej podobnosti.

Podľa namietateľa je z fonetického hľadiska možné predpokladať zhodnú reprodukciu slovných prvkov „TITAN“ a „TYTAN“ v slovenčine ako „ti-tan“ alebo v anglickom jazyku ako „tajtn“ a „tajten“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a starších ochranných známkov podľa namietateľa vyplýva, že v porovnávaných označeniach zaznie na ich začiatku dostatočne zrozumiteľné zhodné alebo veľmi podobné slovo „ti-tan“ alebo „tajtn“/tajten. Namietateľ znova upozornil na to že na slovo „PROFESIONAL“ nie je možné prihliadať a z dôvodu tendencie skracovania výslovnosti označení skonštatoval, že ďalší slovný prvok „tatrplast“ nemusia vždy spotrebiteľia vysloviť, a teda pri výslovnosti len prvých slovných prvkov ide o vysokú fonetickú podobnosť označení.

K sémantickému porovnaniu namietateľ uviedol, že slovo „TITAN“ môže mať rôzne významy (starogrécka mytologická bytosť, veľikán, génius, mesiac planéty Saturn, nosná raketa NASA, chemický prvok), ale žiadny z týchto významov nepomáha spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii kolíznych tovarov. Slovné prvky „TYTAN“ a „TATRAPLAST“ sú fantazijné a na slovný prvok „PROFESIONAL“ nie je možné prihliadať, a preto budú spotrebiteľia vnímať slovné prvky zverejneného označenia a starších ochranných známk ako fantazijné, a teda sémantické hľadisko nebude zohrávať určujúcu úlohu pri rozlíšení porovnávaných označení.

Porovnanie označení z dielčích hľadísk namietateľ ukončil konštatovaním, že zverejnené označenie je z celkového pohľadu podobné so staršími ochrannými známkami, pretože určité minimálne odlišnosti (písmeno „I“, TATRAPLAST, obrazový prvok) nie sú pre priemerného spotrebiteľa postačujúce na ich rozlíšenie.

V závere namietateľ uviedol, že vzhľadom na uvedené existuje pravdepodobnosť zámene porovnávaných označení na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri výbere dotknutých tovarov, keďže asociácia medzi označeniami je na základe obsiahnutia takmer identických prvkov „TITAN“ a „TYTAN“, ktoré vzhľadom na svoju rozlišovaciu funkciu a postavenie vo zverejnenom označení a v starších ochranných známkach sú samotné schopné vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viesť k mylnej predstave o tom, že dané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Na základe uvedeného namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky „TITAN“ číslo spisu POZ 2044-2017 zamietol pre všetky tovary v triedach 6, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 21.3.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení k podaným námietkam doručenom úradu 28.5.2018 uviedol, že so skutočnosťami uvedenými v námietkach nesúhlasí, označenia nepovažuje za podobné a podľa jeho názoru neexistuje možnosť pravdepodobnosti zámene týchto označení a ani pravdepodobnosť asociácie so staršími ochrannými známkami.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že nesúhlasí s porovnaním označení namietateľom, pretože podľa neho sú porovnávané označenia už na prvý pohľad odlišné. Podľa prihlasovateľa je pri porovnaní označení potrebné brať do úvahy celé označenie a nevytrhávať z neho len jednotlivé prvky. Dojem pri vizuálnom hľadisku zanecháva aj výrazná farebnosť zverejneného označenia, pričom daná farebná kombinácia je špecifická a podľa prihlasovateľa dáva zverejnenému označeniu nemalú rozlišovaciu spôsobilosť. Vnem zanecháva aj spôsob vyhotovenia slovných prvkov, kde najmä v slovnom prvku „TITAN“ zverejneného označenia je zreteľné grafické stvárnenie písmen. Vzhľadom na skutočnosť, že prvá staršia ochranná známka je slovná a krátka, zanecháva v spotrebiteľovi úplne iný vizuálny vnem ako zverejnené označenie, ktoré je zložené z viacerých prvkov, kombinované a farebné.

K porovnaniu s ostatnými staršími ochrannými známkami prihlasovateľ uviedol, že farebná kombinácia zverejneného označenia je úplne iná ako farebná kombinácia druhej staršej ochrannej známky a obsahuje odlišné nie len grafické, ale aj slovné prvky. Podobne ani tretia staršia ochranná známka nie je vizuálne podobná so zverejneným označením, pretože tiež obsahuje odlišné grafické a slovné prvky.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že slovo „TITAN“ je bežnému spotrebiteľovi známe a ide o časté používané slovo s jasným významom a ustáleným spôsobom písania s „I“. Slovo „TYTAN“ je pre slovenského spotrebiteľa neobvyklý, pretože odporuje pravidlám slovenského pravopisu aj ustáleným frazeologizmom a v slovenskom jazyku nemá žiadny význam.

Vizuálne porovnanie prihlasovateľ uzavrel tým, že možno konštatovať len minimálnu významovú podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známk.

Čo sa týka relevantného spotrebiteľa prihlasovateľ uviedol, že v tomto prípade ide o širokú spotrebiteľskú verejnosť, ktorej sú predmetné tovary určené a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú nižší, prípadne priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pri porovnaní označení z fonetického hľadiska prihlasovateľ nesúhlasil z názorom namietateľa, pretože podľa neho nie je dôvod, aby priemerný spotrebiteľ nereprodukoval celé porovnávané označenia, vzhľadom na to, že nie sú ani dlhé a ani mnohoslovné. Pri porovnaní celých označení je jasne zreteľné, že nie sú z fonetického hľadiska zameniteľne podobné. Tvrdenie namietateľa o reprodukcii len časti označení nestačí na uznanie ich podobnosti, ani na vznik pravdepodobnosti zámeny alebo asociácie medzi nimi.

Podľa prihlasovateľa spotrebiteľ tiež nevníma časti ochrannej známky ako disclaimer a pri bežnom použití takúto skutočnosť nepozná a nemá sa s ňou ako oboznámiť.

Aj s posúdením namietateľa zo sémantického hľadiska prihlasovateľ nesúhlasil, pretože podľa prihlasovateľa slová „TITAN“ a aj „TATRAPLAST“ (plast z Tatier) majú jednoznačný význam, na rozdiel od slova „TYTAN“, ktoré je fantazijné, preto sa o sémantickej podobnosti nedá hovoriť.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že slovný prvok „TITAN“ je bežným slovným prvkom v ochranných známkach, pričom spomenul napr. ochranné známky: EUTM 002932705 „TITAN“ zapísanú pre triedy 20 a 21, EUTM 006323182 kombinovanú „TITAN“ zapísanú pre triedy 11, 20 a 35, medzinárodnú ochrannú známku IR 1003186 „TITAN-HV“ zapísanú pre triedy 6, 7, 8, 12, 37, EUTM 008113227 „AQUQ TITAN“ zapísanú pre triedy 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z uvedeného podľa prihlasovateľa vyplýva, že slovo „TITAN“ je bežným prvkom v ochranných známkach a rozlišovaciu spôsobilosť mu dávajú len ostatné prvky obsiahnuté v daných ochranných známkach. Rozlišovacia spôsobilosť zverejneného označenia teda spočíva v ďalších prvkoch – slovných, grafických a v grafickom vyhotovení označenia.

Podľa prihlasovateľa skutočnosť, že prvok „TITAN“ používa viacero subjektov aj v Slovenskej republike vylučuje aj pravdepodobnosť asociácie alebo zámeny týchto porovnávaných označení, spotrebiteľ ho nevníma prednostne, ale vníma aj ostatné prvky, ktoré označenie obsahuje a tieto sú absolútne odlišné. V tejto súvislosti poukázal na rozsudok EUIPO T-295/11 „duschy“ z 12.9.2012.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol a zverejnené označenie zapísal do registra pre všetky prihlasované tovary a služby.

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 úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.


Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo okrem iného k zmene označenia ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.



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 ochranných známk úradu 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 obrazovej ochrannej známky „“, číslo spisu POZ 2044-2017, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 22.8.2017 prihlasovateľom TITAN-Tatraplast, s. r. o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok a zverejnená vo Vestníku úradu 4.12.2017 pre tovary a služby v triedach 6, 17, 19, 20, 35, 37, 39 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Seleno Marketing International Sp. Z o. o., Ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poľsko je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky „TYTAN“ č. 198436 s právom prednosti od 20.10.2000, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 2, 6, 16, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „prvá staršia slovná ochranná známka“),
- staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „“ č. 1143981, ktorá je pre územie Slovenskej republiky platná s právom prednosti od 23.7.2012 pre tovary v triedach 1, 3, 5 a 8 a s právom prednosti od 18.4.2017 pre tovary v triedach 1, 2, 17 a 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „druhá staršia ochranná známka“),
- staršej obrazovej medzinárodnej ochrannej známky „“ č. 1023599, ktorá je pre územie Slovenskej republiky platná s právom prednosti od 23.10.2009 pre tovary v triedach 6, 17 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“),

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

Porovnanie tovarov

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby v triedach 6, 17, 19, 20, 35, 37, 39 a 40 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ale námietky sa týkali len tovarov:

v triede 6: „*pásová oceľ; oceľový drôt; oceľová liatina; oceľové stožiare; oceľové rolety; oceľový plech; oceľové rúrky; oceľové rúry; hliník; hliníkový drôt; kovové tyče; tyče kovových zábradlí; kovové skrutky s maticou; pásové železo; železný drôt; plech*“,

v triede 17: „*acetát celulózy (polotovar); akrylové živice (polotovary); ochranné azbestové clony; azbestová bridlica; zvukovoizolačné materiály; tesniace krúžky; tesniace obloženia; páskové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné izolátory; kaučuk (surovina alebo polotovar); gumové zátky; nekovové hadice; tesniace hmoty; plastové drôty na spájkovanie; nekovové objímky na potrubia; tesniace tmely; plastové fólie, nie na balenie; nekovové spojky na ohybné potrubia; syntetické živice (polotovary); umelé živice (polotovary); nekovové vystužovacie materiály na potrubia; plasty, syntetické látky (polotovary); izolanty na elektrické vedenia; izolačné materiály; gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty; plastové fólie na poľnohospodárske použitie; izolačné žiaruvzdorné materiály; guma (surovina alebo polotovar); nekovové súčiastky na ohybné potrubia a hadice; nekovové súčiastky na pevné potrubia*“,

v triede 19: „*reklamné stĺpy (nekovové); alabastrové sklo; alabaster; drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpikové zábradlia); bitúmeny; dechtová lepenka (stavebníctvo); baraky, budy; trhové stánky; strešné šindle; skladacie dvere (nie kovové); drevo (polotovar); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; drevené dlážky; drevené dyhy; drevené stenové obloženia; telefónne búdky (nekovové); nekovové strešné odkvapové žľaby; lepenka pre stavebníctvo; šamot; stavebné konštrukcie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy ciest; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); poklapy (nekovové); strešné krytiny (nekovové); stupne schodov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné potrubia; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); svetelná dlažba; nekovové striešky (stavebníctvo); vonkajšie plášte budov (nekovové); úžľabia stavieb (nekovové); ploty (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); nekovové klziská (stavebníctvo); tyče, žrde, bidlá; dlážky (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné obkladové materiály (nekovové); škridly (nekovové); veže na skoky do vody (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); telegrafné stĺpy (nekovové); kuriny (nekovové); trámy (nekovové); nekovové prefabrikáty nástupišť; dverové prahy (nekovové); nekovové miľníky (nie svetelné, nie mechanické); nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); prenosné skleníky (nekovové); strechy (nekovové); nekovové altánky*“

(stavebníctvo); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; krídlové okná (nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; okenné sklo (nie na okná automobilov); vitrážové okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; nekovové voliéry (stavebníctvo); dosky, latky; xylolit; plávajúce móla na kotvenie lodí (nekovové); lamelové obloženie (nekovové); akváriá (konštrukcie); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; netrieštivé sklo; nekovové bazény (stavebníctvo); konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); debnenie pre stavebníctvo (nekovové); zariadenia na umiestnenie bicyklov (nekovové); dlažby (nekovové); strechy so solárnymi článkami (nekovové); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály“;

v triede 20: „nakladacie palety (nekovové); závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; nekovové kontajnery; nekovové prepravné kontajnery; nekovové kade; plastové nádoby (obaly); nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové vybavenie; nekovové dverové vybavenie; nekovové prepravné palety; nekovové manipulačné palety; nekovové schody; nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); nekovové skrutky; nity okrem kovových; nekovové kolíky; nekovové skrutky; výpustné ventily z plastov; nekovové stenové kolíky; nekovové tyče; plastové kladky na rolety; nekovové kľučky na dvere; samostatne stojace deliace priečky (nábytok); nekovové dverové klopadlá; nekovové schodíky; nekovové spojovacie objímky na potrubia; nekovové debny na náradie (prázдне); police (nábytok); nekovové uholníky na nábytok; plastové štítky; drevené alebo plastové krabice“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 1: „lepidlá na priemyselné a konštrukčné aplikácie, chemické odstraňovače machu - lišajníka a rias, použiteľné na všetky typy stavebných materiálov“;

v triede 2: „chemické čistiace činidlá na drevo a steny, náterové farby, laky, ochranné prípravky na drevo a steny“;

v triede 6: „kovové pásy na konštrukcie“;

v triede 16: „papierové pásy na konštrukcie“;

v triede 17: „izolačné materiály a syntetické tesniace materiály, činidlá a prostriedky na utesňovanie a renováciu striech, nekovové pásy na konštrukciu“;

v triede 19: „výrobky na báze asfaltu na strechy, smola na strechy, decht“.

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 1 – „acrylic resins, unprocessed; adhesives for industrial purposes; adhesives for wall tiles; adhesives for wallpaper; adhesives other than for stationery or household purposes; anti- incrustants; artificial resins, unprocessed; brickwork preservatives, except paints and oils; cement preservatives, except paints and oils; chemical preparations to prevent mildew; chemical products for use as fixing agents, namely self-hardening artificial resin and mortar compounds for anchoring fastening elements and contained in cartridges; concrete preservatives, except paints and oils; construction adhesives; damp proofing preparations, except paints, for masonry; epoxy resins, unprocessed; industrial chemicals; masonry preservatives, except paints and oils; preservatives for tiles, except paints and oils; sizing preparations; synthetic resins, unprocessed“ (akrylové živice, nespracované; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na obkladačky; lepidlá na tapety; lepidlá iné ako na kancelárske alebo domáce účely; látky proti vytváraniu kotlového kameňa; umelé živice, nespracované; murovacie konzervačné látky okrem farieb a olejov; prostriedky na ochranu cementu, okrem farieb a olejov; chemické prípravky na zabránenie plesniam; chemické výrobky na použitie ako fixačné činidlá, menovite samotiesniaca umelá živica a zmesi malty na ukotvenie upevňovacích prvkov a obsiahnuté v náplniach; betónové konzervačné látky okrem farieb a olejov; stavebné lepidlá; prípravky na ochranu proti vlhkosti, okrem farieb, na murivo; epoxidové živice, nespracované; priemyselné chemikálie; konzervačné prostriedky na murivo, okrem farieb a olejov; konzervačné prípravky na dlaždice, s výnimkou náterov a olejov; prípravky na dimenzovanie; syntetické živice, nespracované),

v triede 2 – „wood dyestuffs, mordants, wood mordants, enamels for painting, paints, primers for wood, fireproof paints, primers, lacquers, oils for the preservation of wood, coatings, wood coatings, coatings for

roofing, wood preservatives, anti-rust preparations for preservation“ (drevené farbivá, moridlá, drevné moridlá, lakovacie farby, náterové farby, nátery na drevo, protipožiarna farby, nátery, laky, oleje na konzerváciu dreva, nátery, povlaky na drevo, nátery na strešné krytiny, konzervačné prostriedky na drevo, antikorózne prípravky na konzerváciu),

v triede 3 – *„cleaning preparations, paint stripping preparations, rust removing preparations, preparations for cleaning and removing of polyurethane foams and sealants*“ (čistiace prípravky, prípravky na odstraňovanie náterov, prípravky na odstraňovanie hrdze, prípravky na čistenie a odstraňovanie polyuretánových pien a tesniacich materiálov),

v triede 8 – *„plastic sealant shapers, hand-operated guns for the extrusion of sealing materials, hand-operated guns for the extrusion of polyurethane foams, accessories for hand-operated guns, silicone applicators*“ (plastové tesniace frézy, ručné pištoly na vytlačanie tesniacich materiálov, ručné pištoly na vytlačanie polyuretánových pien, príslušenstvo pre ručné pištoly, silikónové aplikátory),

v triede 17 – *„adhesive tapes other than stationery and not for medical or household purposes; caulking materials; draught excluder strips; insulating materials; insulating paints; insulating plaster; insulating tape and band; polyurethane aerosol foams; sealant compounds for joints; seals; silicone and acrylic sealants; substances for insulating buildings against moisture; synthetic resins; washers of rubber; waterproof packings; weatherstripping compositions*“ (lepiace pásy iné ako kancelárske potreby a nie na lekárske alebo domáce účely; tesniace materiály; páskové tesnenia dverí alebo okien; izolačné materiály; izolačné farby; izolačná omietka; izolačná páska a pruh; polyuretánové aerosólové peny; tesniace zmesi pre kĺby; tesnenia; silikónové a akrylátové tmely; látky na izoláciu budov proti vlhkosti; syntetické živice; podložky z gummy; vodotesné tesnenia; kompozície proti poveternostným vplyvom),

v triede 19 – *„bitumen; bituminous coatings for roofing; bituminous products for building; building materials, not of metal; building paper; coverings, not of metal, for building; framework, not of metal, for building; mortar for building; plaster; road coating materials; roof coverings, not of metal; roof flashing, not of metal; roofing shingles; tarred strips, for building*“ (bitúmen; bitúmenové nátery na strešné krytiny; bitúmenové výrobky pre stavebníctvo; konštrukčné materiály, nie z kovu; stavebný papier; nekovové krytiny na stavbu; kostra, nie z kovu, na stavbu; malta na stavbu; sadra; cestné náterové materiály; strešné krytiny, nie z kovu; strešné lemovanie, nie z kovu; strešné šindle; dechtová lepenka, na stavbu).

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 6 – *„tacks (nails), ironmongery, nozzles of metal, nails, hooks (metal hardware), cramps of metal (crampons), wall plugs of metal, pegs of metal, anchor plates, nuts of metal, rivets of metal, ferrules of metal, bolts of metal, screws of metal, brackets of metal for building, construction bolts, fasteners of metal for building insulation*“ (cvoky (krátke klince), železiarsky tovar z kovu, kovové špice, klince, háčiky (železiarsky tovar), kovové skoby (kramle), kovové stenové príchytky (kolíky), kovové kolíky, pätky kotiev, kovové matice, kovové nity, objímky, prstence, kovové skrutky s maticou, kovové skrutky, kovové uholníky pre stavebníctvo, stavebné skrutky, kovové spojovacie prostriedky na izoláciu budov),

trieda 17 – *„plastic film other than for wrapping, insulating materials, insulating fabrics, adhesive bands other than stationery and not for medical or household purposes, synthetic resins (semi-finished products), caulking materials, sealant compounds for joints, liquid rubber, plastic substances, semi-processed, synthetic resins (semi-finished products)*“ (plastové fólie nie na balenie, izolačné hmoty, izolačné tkaniny, lepiace pásy nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť, syntetické živice (polotovary), tesniace hmoty, tesniace tmely, tekutý kaučuk, plasty, syntetické látky (polotovary), syntetické živice (polotovary)),

trieda 20 – *„plugs, not of metal, dowels and plugs not of metal, anchors not of metal, nuts, not of metal, rivets, not of metal, cable or pipe clips of plastics, screws, hooks and bolts of plastics*“ (nekovové zátky, hmoždinky a zátky nie z kovu, kotvy nie z kovu, nekovové matice, nity okrem kovových, plastové svorky na káble a rúry, skrutky, háky a skrutky z plastov).

Pred samotným porovnaním tovarov a služieb je potrebné uviesť, že na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, nie je rozhodné formálne zatriedenie tovarov alebo služieb do konkrétnej triedy, ale zohľadňujú sa všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa

vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, 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 určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti označení mohol byť uvedený do omylu, čo sa týka výrobcu alebo poskytovateľa predmetných tovarov alebo služieb.

V triede 6 sú prihlásené tovary „*pásová ocel; ocelový drôt; ocelová liatina; ocelový plech; ocelové rúrky; ocelové rúry; hliník; hliníkový drôt; kovové tyče; tyče kovových zábradlí; pásové železo; železný drôt; plech*“, ktoré v oblasti stavebníctva môžu slúžiť na rovnaký účel, resp. môžu sa vzájomne dopĺňať s tovarmi „*kovové pásy na konštrukcie*“ zapísanými pre prvú staršiu slovnú ochrannú známku tiež v triede 6 medzinárodného triedenie tovarov a služieb, a teda ide o tovary podobné.

Prihlásené tovary v triede 6 „*kovové skrutky s maticou*“ predstavujú spojovací materiál, ktorý možno považovať za rovnaký alebo podobný ako je zapísaný pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 6 „*tacks (nails), ironmongery, nozzles of metal, nails, hooks (metal hardware), cramps of metal (crampons), wall plugs of metal, pegs of metal, anchor plates, nuts of metal, rivets of metal, ferrules of metal, bolts of metal, screws of metal, brackets of metal for building, construction bolts, fasteners of metal for building insulation*“ (cvoky (krátke klince), železiarsky tovar z kovu, kovové špice, klince, háčiky (železiarsky tovar), kovové skoby (kramle), kovové stenové príchytky (kolíky), kovové kolíky, pätky kotiev, kovové matice, kovové nity, objímky, prstence, kovové skrutky s maticou, kovové skrutky, kovové uholníky pre stavebníctvo, stavebné skrutky, kovové spojovacie prostriedky na izoláciu budov), keďže môžu slúžiť na rovnaký účel a mať rovnakého výrobcu a distribútora.

Posledné prihlásené tovary v triede 6 „*ocelové stožiare*“ predstavujú konkrétne hotové stavebné konštrukcie a tovary „*ocelové rolety*“ sú výrobky využívané na tienenie. Takéto a ani podobné tovary nie je možné nájsť medzi zapísanými tovarmi starších ochranných známk.

Prihlásené tovary v triede 17 „*ochranné azbestové clony; azbestová bridlica; zvukovoizolačné materiály; tesniace krúžky; tesniace obloženia; páskové tesnenia (dverí alebo okien); gumové alebo plastové výplňové hmoty; gumové alebo plastové vypchávkové hmoty; tesniace hmoty; tepelné izolátory; tesniace hmoty; tesniace tmely; izolanty na elektrické vedenia; izolačné materiály; gumové alebo plastové tesniace alebo výplňové hmoty; izolačné žiaruvzdorné materiály; guma (surovina alebo polotovar)*“, možno v skratke označiť za tovary slúžiace ako rôzne izolácie. Takéto a veľmi podobné tovary sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 17 „*izolačné materiály a syntetické tesniace materiály, čínidlá a prostriedky na utesňovanie a renováciu striech*“ ale aj pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 17 „*caulking materials; draught excluder strips; insulating materials; insulating paints; insulating plaster; insulating tape and band; polyurethane aerosol foams; sealant compounds for joints; seals; silicone and acrylic sealants; substances for insulating buildings against moisture; washers of rubber; waterproof packings; weatherstripping compositions*“ (tesniace materiály; páskové tesnenia dverí alebo okien; izolačné materiály; izolačné farby; izolačná omietka; izolačná páska a pruh; polyuretánové aerosólové peny; tesniace zmesi pre kĺby; tesnenia; silikónové a akrylátové tmely; látky na izoláciu budov proti vlhkosti podlahy z gumených; vodotesné tesnenia; kompozície proti poveternostným vplyvom) a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 17 „*insulating materials, insulating fabrics caulking materials, sealant compounds for joints*“ (izolačné hmoty, izolačné tkaniny, tesniace hmoty, tesniace tmely). Všetky menované tovary slúžia na rovnaký účel a sú ponúkané na rovnakých predajných miestach, majú rovnaké distribučné kanály a aj rovnakých výrobcov, a teda ide o podobné tovary.

Prihlásené tovary v triede 17 „*nekovové súčiastky na ohybné potrubia a hadice; nekovové súčiastky na pevné potrubia nekovové objímky na potrubia; nekovové spojky na ohybné potrubia; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; nekovové súčiastky na pevné potrubia; nekovové súčiastky na ohybné potrubia a hadice; nekovové hadice; plastové drôty na spájkovanie*“ sú tovary, ktoré predstavujú materiál, ktorý slúži na spájanie, predlžovanie, prípadne upevňovanie potrubí a hadíc. Tieto tovary možno označiť za podobné alebo súvisiace s tovarmi zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 20 „*nuts, not of metal; cable or pipe clips of plastics*“ (nekovové matice, plastové svorky na káble a rúry), pretože sú používané na rovnaký účel tzn. pri montáži, a tak môže dôjsť k ich vzájomnému stretu, zároveň sú tiež ponúkané na rovnakých predajných miestach a majú rovnaké distribučné kanály a môžu mať aj rovnakých výrobcov.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 17 „acetát celulózy (polotovary); akrylové živice (polotovary); kaučuk (surovina alebo polotovary); gumové zátky; syntetické živice (polotovary); umelé živice (polotovary plasty, syntetické látky (polotovary); plastové fólie, nie na balenie; plastové fólie na poľnohospodárske použitie“ možno bez podrobného porovnávania označiť za zhodné a veľmi podobné so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 17 „synthetic resins“ (syntetické živice) a zapísanými tovarmi pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 17 „plastic film other than for wrapping, synthetic resins (semi-finished products), liquid rubber, plastic substances, semi-processed, synthetic resins (semi-finished products)“ (plastové fólie nie na balenie, syntetické živice (polotovary), tekutý kaučuk, plasty, syntetické látky (polotovary), syntetické živice (polotovary), pretože ide o tovary, ktoré majú podobné chemické zloženie a môžu sa používať na rovnaký účel, vzájomne si konkurovať a mať rovnakých výrobcov a distribútorov.

Nasledujúce prihlásené tovary v triede 19 „bitúmeny; dechtová lepenka (stavebníctvo); strešné šindľe; drevo (polotovary); stavebné drevo; rezivo (stavebné drevo); spracované drevo; nekovové strešné odkvapové žľaby; šamot; strešné krytiny (nekovové); nekovové striešky (stavebníctvo); úžľabia stavieb (nekovové); škridly (nekovové); strechy (nekovové); dosky, latky; strechy so solárnymi článkami (nekovové)“ predstavujú bežné stavebné prvky používané v stavebnej praxi, najmä špecializujúce sa na strešné stavebné konštrukcie, a preto ich možno označiť za podobné so zapísanými tovarmi pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19 „bitumen; bituminous coatings for roofing; bituminous products for building; roof coverings, not of metal; roof flashing, not of metal; roofing shingles; tarred strips, for building“ (bitúmen; bitúmenové nátery na strešné krytiny; bitúmenové výrobky pre stavebníctvo; strešné krytiny, nie z kovu; strešné lemovanie, nie z kovu; strešné šindľe; dechtová lepenka, na stavbu), ako aj s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 19 „výrobky na báze asfaltu na strechy, smola na strechy, decht“. Uvedené porovnávané tovary majú rovnaký účel, použitie, výrobcov a aj distribučné kanály môžu byť rovnaké.

Aj ďalšie prihlásené tovary v triede 19 sa týkajú stavebníctva, v tomto prípade ide o tovary používané pri budovaní ostatných stavebných konštrukcií aj mimo striech „drevené obloženie; nekovové balustrády (stĺpkové zábradlia); skladacie dvere (nie kovové); drevené dlážky; drevené dyhy; drevené stenové obloženia; lepenka pre stavebníctvo; stavebné konštrukcie (nekovové); materiály na stavbu a povrchy ciest; priečky (nekovové); konštrukcie (nekovové); ozdobné lišty (nekovové); okná (nekovové); dvere (nekovové); poklopy (nekovové); stupne schodov (nekovové); nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné potrubia; nekovové schodiskové stupne (časti schodísk); svetelná dlažba; vonkajšie plášte budov (nekovové); ploty (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); brány (nekovové); výplne dverí (nekovové); trámy (nekovové); dverové prahy (nekovové); nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; krídlové okná (nekovové); izolačné sklo pre stavebníctvo; okenné sklo (nie na okná automobilov); tabuľové sklo pre stavebníctvo; xylolit; lamelové obloženie (nekovové); nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; konštrukčné materiály (nekovové); stavebné materiály (nekovové); debnenie pre stavebníctvo (nekovové); dlažby (nekovové); žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály“. Takéto tovary, resp. veľmi podobné alebo súvisiace sú zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku v triede 19 „building materials, not of metal; building paper; coverings, not of metal, for building; framework, not of metal, for building“ (konštrukčné materiály, nie z kovu; stavebný papier; nekovové krytiny na stavbu; kostra, nie z kovu, na stavbu). Ide o tovary, ktoré majú rovnaký účel, resp. spolu súvisia, alebo sa dopĺňajú, môžu mať rovnaké distribučné kanály a sú predávané na rovnakých predajných miestach.

Ďalšie prihlásené tovary v triede 19 „alabastrové sklo; alabaster; vitrážové okná; netrieštivé sklo“ predstavujú netradičné stavebné materiály a prvky, ktoré však tiež možno označiť za súvisiace a doplnkové s vyššie menovanými tovarmi zapísanými v triede 19 pre prvú staršiu ochrannú známku a druhú staršiu ochrannú známku, pretože ich spotrebitelia môžu vyhľadávať súčasne alebo následne s rovnakým zámerom a predpokladom, že majú rovnakého dodávateľa, resp. výrobcu.

Ostatné prihlásené tovary v triede 19 „nekovové klziská (stavebníctvo); nekovové voliéry (stavebníctvo); nekovové prefabrikáty nástupíšť; nekovové milníky (nie svetelné, nie mechanické); nekovové značky (nie svetelné, nie mechanické); prenosné skleníky (nekovové); plávajúce móla na kotvenie lodí (nekovové); akváriá (konštrukcie); nekovové bazény (stavebníctvo); zariadenia na umiestnenie bicyklov (nekovové); reklamné stĺpy (nekovové); baraky, budy; trhové stánky; telefónne búdky (nekovové); veže na skoky do vody (nekovové); telegrafné stĺpy (nekovové); kuríny (nekovové); nekovové altány (stavebníctvo)“ predstavujú hotové, konkrétne, špecifické, nie bežné konštrukcie, a preto ich nie je možné označiť za zhodné ani podobné so žiadnymi tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky, ktoré predstavujú rôzne všeobecné stavebné

materiály alebo súčasti stavebných konštrukcií. To, že tieto stavebné materiály, resp. súčasti môžu byť v týchto špecifických konštrukciách prítomné, nie je postačujúce na konštatovanie ich podobnosti.

Namietané prihlásené tovary v triede 20: „závesy, pánty (nekovové); nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové vybavenie; nekovové dverové vybavenie; nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); nekovové skrutky; nity okrem kovových; nekovové kolíky; nekovové skrutky; výpustné ventily z plastov; nekovové stenové kolíky; nekovové tyče; plastové kladky na rolety; nekovové kľučky na dvere; nekovové dverové klopadlá; nekovové uholníky na nábytok; plastové štítky; nekovové spojovacie objímky na potrubia“ možno bez podrobného porovnávania označiť za rovnaké a veľmi podobné so zapísanými tovarmi „plugs, not of metal, dowels and plugs not of metal, anchors not of metal, nuts, not of metal, rivets, not of metal, cable or pipe clips of plastics, screws, hooks and bolts of plastics“ (nekovové zátky, hmoždinky a zátky nie z kovu, kotvy nie z kovu, nekovové matice, nity okrem kovových, plastové svorky na káble a rúry, skrutky, háky a skrutky z plastov) pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ide o tovary, ktoré sú uvedené rovnakými názvami alebo ide o tovary, ktoré predstavujú všeobecnú kategóriu tovarov, pod ktorú spadajú špecifické prihlásené tovary.

Prihlasované tovary v triede 20 „vystavovacie stojany; nekovové schody; samostatne stojace deliace priečky (nábytok); nekovové schodíky; police (nábytok)“ sú tiež konkrétne hotové konštrukcie, pričom takéto alebo podobné tovary nemožno nájsť medzi zapísanými tovarmi starších ochranných známk.

Prihlásené tovary v triede 20 „nakladacie palety (nekovové); nekovové kontajnery; nekovové prepravné kontajnery; nekovové kade; plastové nádoby (obaly); nekovové prepravné palety; nekovové manipulačné palety; nekovové debny na náradie (prázdne); drevené alebo plastové krabice“ predstavujú skladové alebo prepravné obaly a konštrukcie, ktoré nemožno označiť za rovnaké alebo súvisiace so žiadnymi tovarmi zapísanými pre staršie ochranné známky.

Porovnanie tovarov zverejneného označenia a starších ochranných známk možno zhrnúť do konštatovania, že časť namietaných prihlásených tovarov v triede 6 je rovnakých a podobných so zapísanými tovarmi pre prvú staršiu ochrannú známku, časť tovarov prihlasovaných v tejto triede je rovnakých s tovarmi zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Všetky prihlásené tovary v triede 17 sú buď rovnaké a podobné so zapísanými tovarmi pre prvú, druhú a tretiu staršiu ochrannú známku v triede 17, alebo pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Časť prihlásených tovarov v triede 19 je rovnaká a veľmi podobná, resp. súvisiaca so zapísanými tovarmi pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 19.

Časť prihlásených tovarov v triede 20 je rovnakých a podobných so zapísanými tovarmi pre tretiu staršiu ochrannú známku tiež v triede 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2044-2017)



Prvá staršia ochranná známka (OZ 198436)

TYTAN

Druhá staršia ochranná známka (MOZ 1143981)



Tretia staršia ochranná známka (MOZ 1023599)



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 obrazovým označením pozostávajúcim z obrazového a slovného prvku vo farebnom vyhotovení modro - čiernej farby. Obrazový prvok tvorí sústava štyroch obdĺžnikov zobrazených axonometricky do priestoru, ktoré sú nad sebou posunuté doprava a rovnomerne sa zväčšujúce tak, že opticky vytvárajú kopec, vrch v modrej farbe. Pod týmto obrazovým prvkom sa nachádza slovný prvok „TITAN“ písaný veľkými tlačnými písmenami v čiernej farbe a pod týmto slovným prvkom ďalší slovný prvok „TATRAPLAST“ v modrej farbe. V slovnom prvku „TITAN“ je písmeno „A“ zobrazené bez stredovej čiarky, tzn. môže vzbudzovať nielen „dojem“ písmena ale aj obrazového prvku „strišky“, kopca a pod.

Prvou namietanou staršou ochrannou známkou je slovná ochranná známka pozostávajúca z jediného slovného prvku „TYTAN“.

Namietaná druhá staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou vo farebnej kombinácii červená – tmavomodrá – biela, ktorá má tvar vodorovne rozdeleného obdĺžnika, kde v hornej väčšej časti je slovný prvok „TYTAN“ v bielom písme na tmavomodrom podklade a v spodnej menšej časti slovný prvok „PROFESSIONAL“ v bielom písme na červenom podklade.

Namietaná tretia staršia ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou, ktorá je v podstate čiernobiely kópiou staršej farebnej ochrannej známky, pričom však sú písmená „TYTAN“ zobrazené axonometricky, tzn. pôsobia priestorovo a v slovnom prvku „PROFESSIONAL“ sú použité písmená iného typu.

Z vizuálneho hľadiska pri porovnaní zverejneného označenia a prvej staršej ochrannej známky je zřejmé, že zverejnené označenie sa odlišuje svojím charakterom, keďže okrem slovného prvku „TITAN“ obsahuje ďalší slovný prvok, obrazové prvky a je farebné. Vizuálne podobné, sú však ich slovné prvky. Slovný prvok „TITAN“ je vo zverejnenom označení dominantným prvkom a slovný prvok „TYTAN“, ktorým je staršia ochranná známka tvorená, sa navzájom líšia len použitím rozdielneho „I“ vs. „Y“. Odlišujúci prvok vo zverejnenom označení predstavuje obrazový prvok obdĺžnikov, resp. kopca, vrchu, pohoria a druhý slovný prvok „TATRAPLAST“. Vzhľadom na uvedenú podobnosť slovného prvku „TYTAN“ staršej slovnnej ochrannej známky a slovného prvku „TITAN“ zverejneného označenia však nemožno napriek existujúcim rozdielom ich vizuálnu podobnosť úplne odmietnuť.

Pri porovnaní zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou ide o porovnanie obrazových označení, ktoré sa líšia svojou farebnosťou a aj kompozíciou, avšak slovné prvky „TITAN“ vs. „TYTAN“ porovnávaných označení sú v nich dominantné. Napriek odlišným obrazovým prvkom, farebnosti a ďalším slovným prvkom, ktoré vplývajú na vizuálny vnem, možno aj v tomto prípade hovoriť, vzhľadom

na obsiahnutý podobný a dominantný slovný prvok o ich určitej, aj keď len minimálnej podobnosti z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom slovnými prvkami obsiahnutými v nich, a tak zverejnené označenie spotrebiteľa prečítajú ako „titan tatraplast“ a prvú staršiu ochrannú známku ako „titan“, resp. druhú a tretiu staršiu ochrannú známku ako „titan profesional“, resp. v anglickej výslovnosti „profešnl“. Nie je však vylúčené, že časť spotrebiteľskej verejnosti bude aj zverejnené označenie a tiež druhú a tretiu staršiu ochrannú známku reprodukovat' len prostredníctvom najvýraznejšieho slovného prvku v označení, teda len ako „titan“. V každom prípade však na začiatku reprodukcie porovnávaných označení zaznie zhodný slovný prvok, a preto možno hovoriť o fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za 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 obsahuje okrem obrazového prvku slovné prvky „TITAN“ a „TATRAPLAST“. Slovný prvok „TITAN“ znamená „bájoslovná bytosť, obor, velikán, príp. génius“. Slovo „titán“ s dĺžňom na písmene „a“ predstavuje názov chemického prvku. Slovný prvok „TATRAPLAST“ je vymysleným slovným prvkom, ktorý vznikol spojením slov „TATRA“ a „PLAST“. Slovný prvok „TATRA“ môže znamenať značku nákladných áut alebo pohorie. Slovný prvok „PLAST“ je makromolekulová látka, ktorá je v súčasnosti bežne využívanou vo všetkých oblastiach života a spotrebiteľa si ju budú spájať materiálovým zložením takto označených tovarov.

Prvá staršia ochranná známka pozostáva z jediného slovného prvku „TYTAN“, ktorý síce nemá v slovenskom jazyku sémantický význam, ale veľmi ľahko môže byť spotrebiteľmi zamenený a vnímaný ako slovo „titan“, teda v zhodnom význame ako je to v prípade zverejneného označenia. Navyše „TYTAN“ s tvrdým písmenom „Y“ znamená v poľskom jazyku rovnako chemický prvok „titán“.

V druhej a tretej staršej ochrannej známke sa okrem slovného prvku „TYTAN“ nachádza aj slovný prvkom „PROFESSIONAL“, ktorý síce nepredstavuje slovný prvok v slovenskom jazyku, ale je mu veľmi blízky a slovenskí spotrebiteľa mu bežne porozumejú vo význame „profesionálny, odborný“.

Na záver sémantického porovnania zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami je nutné uviesť, že určitú významovú spojitosť medzi porovnávanými označeniami predstavuje práve slovný prvok „TITAN“ vs. „TYTAN“, keďže nemožno vylúčiť, že určitá časť spotrebiteľskej verejnosti si ich môže spájať s rovnako významom. Z uvedených dôvodov možno hovoriť o čiastočnej sémantickej podobnosti porovnávaných označení.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti. Rovnako je potrebné tiež vziať do úvahy aj kompenzačný princíp, ktorý hovorí, že nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti relevantného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov skôr odborná spotrebiteľská verejnosť, resp. aj širšia spotrebiteľská verejnosť, ktorá však má aspoň minimálne znalosti vlastností a použitia daných tovarov, a tým sa predpokladá určitá zvýšená pozornosť pri ich výbere.

Z preskúmania podobnosti dotknutých označení vyplýva, že zo všetkých posudzovaných hľadísk je zverejnené označenie viac alebo menej podobné so všetkými namietanými staršími ochrannými známkami. Každé označenie je nutné posudzovať komplexne, avšak v označení môžu prevažovať určité slovné alebo obrazové prvky, ktoré sa v označení stávajú dominantnými a spotrebiteľia si ich všimnú a zapamätajú prednostne. Takýmto prvkom v porovnávaných označeniach je slovný prvok „TITAN“, resp. „TYTAN“, ktorý je vlastne aj jediným prvkom, z ktorého pozostáva prvá staršia slovná ochranná známka a v ostatných porovnávaných označeniach je prvkom dominantným. Záverom je nutné uviesť, že spotrebiteľia nemajú vždy možnosť porovnávať označenia vedľa seba, a preto nie je jednoznačné, či si spotrebiteľia budú pamätať, či je slovo „titan“ napísané s mäkkým alebo s tvrdým „y“, ale skôr je pravdepodobné, že si zapamätajú slovo ako také. Nemožno tiež jednoznačne konštatovať, že spotrebiteľia by bezpečne, vzhľadom na ďalšie slovné prvky, opisný slovný prvok alebo obrazové prvky vedeli takto označené tovary v triedach 6, 17, 19 a 20, ktoré boli posúdené ako rovnaké alebo podobné odlišiť od tovarov označených staršími ochrannými známkami. Z uvedených dôvodov tak existuje aj predpoklad, že by si mohli spotrebiteľia vytvárať asociáciu medzi porovnávanými označeniami práve na základe takto podobného rozlišujúceho slovného prvku a považovať takéto označenia za súvisiace alebo pochádzajúce od rovnakého podnikateľského subjektu, aj keď by si ich priamo nezamieňali. Na základe uvedeného je možné konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia a starších ochranných známk pre tovary, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné.

Na základe všetkých uvedených skutočností je nutné dospieť k záveru, že podmienky obsiahnuté v uplatnenom ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov boli naplnené pre časť tovarov prihlásených v triede 6, 19 a 20 a všetky tovary v triede 17 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a preto 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 sporových konaní

Doručiť:

BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Kukučínova 13
921 01 Piešťany 1

ŠKRINIAR advokátska kancelária s. r. o.
Hany Meličkovej 3431/39
841 05 Bratislava 4