






Banská Bystrica 29. 9. 2020
POZ 573-2019/N-115-2020

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Raico Bautechnik GmbH, Gewerbegebiet Nord 2, 87772 Pfaffenhausen, Nemecko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttman, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, prihláseného 19.3.2019 prihlasovateľom Thermal+ s. r. o., Februárová 154, 95801 Partizánske 1, Slovenská republika, zastúpeným v konaní advokátom Mgr. Tomášom Kováčom, Janka Kráľa 1165/22, 95806 Partizánske 1 (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 573-2019 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.8.2019, 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 , číslo spisu POZ 573-2019, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia  do registra ochranných známok, číslo spisu POZ 573-2019 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 4.11.2019 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb.

Podanie námietok namietateľ odôvodnil tým, že je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky **THERM+** č. 889371 platnej na území Európskej únie, s právom prednosti od 8.10.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 19, 20 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Pri vizuálnom porovnaní označení namietateľ zdôraznil, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sa síce trochu graficky odlišujú, avšak majú rovnaký slovný základ slovného prvku „THERM+“, ktorý je v oboch označeniach jediným slovným prvkom.

Ďalej namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je obrazovým označením, s dominantným a dištinktívnym slovným prvkom „THERM+“ napísaný veľkými hrubými tlačnými písmenami, za ktorým nasleduje znamienko „+“ a rovnaký slovný základ „THERM+“ je použitý aj vo zverejnenom označení, kde je navyše len doplnená koncovka „-AL“. Namietateľ ďalej uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia je rovnako napísaný veľkými hrubými tlačnými písmenami, za ktorým je znamienko „+“. Podľa namietateľa obrazový prvok na začiatku slovného prvku zverejneného označenia v tvare polovice snehovej vločky a polovice slniečka je len znázornením významu slovného prvku „THERMAL“, vo význame termálny/tepelný a teda sa nemôže významným spôsobom podieľať na zvýšení rozlišovacej spôsobilosti označenia. Podľa názoru namietateľa je pre spotrebiteľa zverejnené označenie jasne čitateľné ako „THERMAL+“ aj napriek grafickej úprave a použitého obdĺžnikového pozadia červenej farby.

V závere vizuálneho porovnania namietateľ konštatoval, že kolízne označenia obsahujú veľmi podobné dominantné dištingtívne prvky „THERM+“ vs. „THERMAL+“, a to ako jediné rozlišovacie prvky, a preto aj napriek istej odlišnosti v koncovke zverejneného označenia a v grafickej úprave existuje vysoká miera vizuálnej podobnosti založená na identickom slovnom základe „THERM+“ v slovných prvkoch kolíznych označení.


Fonetické porovnanie zverejneného označenia a staršej ochrannej známky namietateľ založil na porovnaní výslovnosti slovných prvkov, pričom zdôraznil, že dôraz je kladený práve na základ slova „THERM+“, pričom koncovka je foneticky nevýrazná. Podľa namietateľa označenia sú foneticky podobné vo vysokej miere.

Namietateľ zo sémantického hľadiska vyhodnotil zverejnené označenie a staršiu ochrannú známku za podobné vo vysokej miere, lebo ich slovné prvky s identickým slovným základom evokujú rovnaký význam „termálny/tepelný plus“.

Pri porovnaní tovarov a služieb namietateľ bez ich podrobného porovnania vyslovil názor, že tovary a služby zverejneného označenia a tovary a služby staršej ochrannej známky sú zhodné.

Pri posúdení pravdepodobnosti zámery namietateľ poukázal na európsku judikatúru a konštatoval, že nízky stupeň podobnosti medzi tovarmi alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi označeniami a naopak a tiež že priemerný spotrebiteľ len zriedka má možnosť priamo porovnať rôzne ochranné známky vedľa seba a musí sa spoľahnúť na vnem, ktorý si uchoval v pamäti.

V závere namietateľ konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámery porovnávaných označení na strane širokej verejnosti a aj odbornej verejnosti z oblasti stavebníctva a uviedol, že je reálny aj vznik pravdepodobnosti zámery na základe ich asociácie.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 573-2019, bola zamietnutá v celom rozsahu.

Listom úradu z 28.11.2019 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.7.2020 vyslovil nesúhlas s podanými námietkami a ich zdôvodnením.

Prihlasovateľ vo vyjadrení uviedol, že námietky neobsahujú originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z obchodného registra Nemeckej spolkovej republiky spoločnosti Raico Bautechnik GmbH s apostilou, úradne preloženého z nemeckého jazyka do slovenského jazyka, čím nie je preukázaná existencia namietateľa ako zahraničnej právnickej osoby. Ďalej uviedol že k námietkam nebola predložená plná moc zástupcu namietateľa od spoločnosti ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. na Ing. Annu Žákovú, ktorú podpísala námietky ako neoprávnená osoba, lebo nie je konateľom spoločnosti, a preto podľa prihlasovateľa námietky boli podpísané neoprávnenou osobou. Prihlasovateľ tiež uviedol, že namietateľ nepredložil históriu ochrannej známky **THERM+** a charakteristiku tovarov a služieb, pre ktoré je zapísaná, ani prieskum známosti ochrannej známky **THERM+**.

Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie a staršia ochranná známka nie sú podobné, nie je medzi nimi žiadna zásadná (vysoká) vizuálna, fonetická ani sémantická podobnosť, a preto medzi nimi neexistuje žiadne riziko ich zámery.

Pri hodnotení vizuálneho hľadiska prihlasovateľ uviedol, že nie je daná ani preukázaná žiadna vizuálna podobnosť medzi označeniami a poukázal na vizuálne rozdiely medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, hlavne na rozdiely medzi slovnými prvkami „THERMAL+“ a „THERM+“, na rozdiely farebného vyhotovenia a na rozdiely v grafických prvkoch (znázornenie snehovej vločky a slnka vo zverejnenom označení).

Pri hodnotení fonetického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že nie je daná ani preukázaná žiadna fonetická podobnosť medzi označeniami. Podľa prihlasovateľa zverejnené označenie nebude znieť rovnako ako staršia ochranná známka „terml plas“, ale bude znieť ako „termal plus“. Podľa názoru prihlasovateľa pri fonetickej reprodukcii slov „THERMAL+“ a „THERM+“ je významný akustický rozdiel.

Pri hodnotení sémantického hľadiska prihlasovateľ uviedol, že nie je daná ani preukázaná žiadna sémantická podobnosť medzi označeniami, lebo zverejnené označenie má slovné vyjadrenie „THERMAL+“ a staršia ochranná známka má slovné vyjadrenie „THERM+“.

Keďže neexistuje zhodnosť, resp. podobnosť medzi zverejneným označením a ochrannou známkou nie je podľa prihlasovateľa dôvod porovnávať tovary a služby lebo ustanovenie § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach ukladá kumulatívne splnenie podmienok zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb, a preto nemožno konštatovať zhodnosť alebo podobnosť zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, tak samotná zhodnosť alebo podobnosť tovarov a služieb nezakladá žiaden dôvod na vyhovie námietkam.


Prihlasovateľ uviedol, že jeho spoločnosť vznikla v roku 2013 a je zameraná sa na kompletnú obnovu bytového fondu, realizuje stavebnú činnosť, strojársku činnosť a developerskú činnosť. Podnikateľskú činnosť vykonáva na západnom a časti stredného Slovenska, pričom odkázal na prezentáciu na jeho webovej stránke prihlasovateľa www.thermalplus.sk. Ďalej tiež uviedol, že staršia ochranná známka má minimálnu známosť u priemerných spotrebiteľov a tiež u podnikateľov na Slovensku, pričom namietateľ nijakým spôsobom známosť staršej ochrannej známky nepreukázal.

Z pohľadu prihlasovateľa slovný prvok „THERMAL+“ v spojení s grafickým úpravou zverejneného označenia zabezpečuje dostatočné rozlíšenie od staršej ochrannej známky a pri vizuálnom vnímaní zverejneného označenia a staršej ochrannej známky nemôže priemerný spotrebiteľ získať mylnú predstavu o ich vzájomnej spojitosti.

Prihlasovateľ tiež uviedol, že s ohľadom na minimálnu známosť staršej ochrannej známky u spotrebiteľov, nie je daná ich zámena v dominantnom prvku, pričom ostatné prvky zverejneného označenia majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a preto podľa prihlasovateľa nemožno konštatovať pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky, a ani nebezpečenstvo vzniku mylnej predstavy spotrebiteľa o vzájomnej spojitosti kolíznych označení.

Podľa názoru prihlasovateľa neexistuje žiadne riziko, že sa verejnosť môže domnievať, že výrobky alebo služby pochádzajú z rovnakého, alebo vzájomne prepojených podnikov.

Ďalej sa prihlasovateľ odvolal na rozhodnutia Všeobecného súdu Európskej únie a Súdneho dvora Európskej únie, ktoré poukazujú na pravdepodobnosť zámery.

Podľa názoru prihlasovateľa u priemerného spotrebiteľa je dojem vyvolaný kolíznymi označeniami najmä z vizuálneho hľadiska veľmi odlišný, odlišný je dominantný prvok „THERMAL+“, jeho grafická úprava a obrazový prvok snehovej vločky spojenej s časťou slnka s lúčmi do jedného celku. Ďalej dodal, že slovo „THERM“ nie je vo zverejnenom označení  dominantné.

Podľa názoru prihlasovateľa poukazujúc na rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie, pravdepodobnosť zámery zo strany spotrebiteľov sa musí posudzovať celkovo, pričom sa musia zohľadniť všetky rozhodujúce skutočnosti, pričom ďalšou okolnosťou, ktorá vplýva na vyhodnotenie zameniteľnosti ochranných známok v danej veci podľa prihlasovateľa je skutočnosť, že prvok „THERM“ nie je príznačný iba pre namietateľa, ale existujú i ďalšie ochranné známky používajúce tento prvok.

Prihlasovateľ na záver vyslovil názor, že s ohľadom na nízku podobnosť medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou, nie je preukázané nebezpečenstvo vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb, pričom namietateľ na jeho preukázanie nepredložil žiadne listinné, ani iné dôkazy.

Na základe uvedených argumentov prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky proti POZ 573-2019 zamietol.

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.


Namietateľ založil podané námietky na dôvode podľa ustanovenia § 7 písm. a) zákona 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

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. 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.


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 zverejneného označenia , číslo spisu POZ 573-2019, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 19.3.2019 prihlasovateľom Thermal+ s. r. o., Februárová 154, 95801 Partizánske 1, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5.8.2019 pre tovary a služby v triedach 6, 19 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Raico Bautechnik GmbH, Gewerbegebiet Nord 2, 87772 Pfaffenhausen, Nemecko je majiteľom obrazovej medzinárodnej ochrannej známky **THERM+** č. 889371 s účinkami v Európskej únii s právom prednosti od 8.10.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 6, 19, 20 a 37 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.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie  nie je zhodné so staršou ochrannou známkou **THERM+**, úrad bude posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 6 – „*kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby*“,

v triede 19 – „*nekovové stavebné materiály, nekovové prenosné stavby*“,

v triede 37 – „*stavebníctvo (stavebná činnosť)*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

v triede 6 – „*building materials of metal; prefabricated or partially prefabricated glass support and frame constructions, respectively kits therefor, in particular facades, facade systems, winter gardens and pavilions; profiles, pipes, plates, sheet metals, foils, windows, doors, portals, panellings, panellings for windows, doors, façades, roofs, winter gardens, glazing frames, prefabricated parts, canopy roofs or cantilever roofs, opening and closing devices for windows, doors; vertical-horizontal rod systems, basically consisting of profiles which hold between each other the aforesaid building elements; facades, aluminium façades; awning sub-constructions and sunshades; air shafts and air ducts, blinds and roller shutters for the indoor as well as for the outdoor area; all goods mentioned above made of metal included in this class, or metal together with synthetic material, wood, glass, stone; locksmith goods; sheet metals*“ (kovové stavebné materiály; prefabrikované alebo čiastočne prefabrikované sklo držiace a rámové konštrukcie, respektíve ich súpravy, najmä fasády, fasádne systémy, zimné záhrady a pavilóny; profily, rúry, dosky, plechy, fólie, okná,

dvere, portály, obklady, obklady, okná, dvere, fasády, strechy, zimné záhrady, zasklievacie rámy, prefabrikované diely, strechy striešky alebo konzolové strechy, otváracie a zatváracie zariadenia pre okná, dvere; vertikálne-horizontálne tyčové systémy, v zásade pozostávajúce z profilov, ktoré držia medzi sebou vyššie uvedené stavebné prvky; fasády, hliníkové fasády; markízy a slnečné clony; vzduchové šachty a vzduchové kanály, žalúzie a rolety pre vnútorný aj vonkajší priestor; všetky vyššie uvedené tovary vyrobené z kovu zaradené do tejto triedy alebo z kovu spolu so syntetickým materiálom, drevom, sklom, kameňom; zámočnícky tovar; plechy),

v triede 19 – „*building materials (not of metal); prefabricated or partially prefabricated glass and frame constructions, not made of metal, respectively kits therefor, in particular facades, facade systems, winter gardens and pavilions; profiles, pipes, plates, foils, windows, doors, portals; panellings, panellings for windows, doors, façades, roofs, winter gardens; glazing frames, prefabricated parts, canopy roofs or cantilever roofs, vertical-horizontal rod systems, basically consisting of profiles which hold between each other the aforesaid building elements; facades, wood facades; framework for awning sub-constructions and sunshades; air shafts and air ducts, blinds and roller shutters for the indoor as well as for the outdoor area; all goods mentioned above made of synthetic material, wood, glass, stone, or a combination of these materials included in this class; goods mentioned above excluding insulating glass panes*“ (stavebné materiály (nekovové); prefabrikované alebo čiastočne prefabrikované sklenené a rámové konštrukcie, nie vyrobené z kovu, respektíve ich súpravy, najmä fasády, fasádne systémy, zimné záhrady a pavilóny; profily, rúry, platne, fólie, okná, dvere, portály; panely, panely na okná, dvere, fasády, strechy, zimné záhrady; zasklievacie rámy, prefabrikované diely, strieškové strechy alebo konzolové strechy, zvislo-vodorovné tyčové systémy, pozostávajúce v zásade z profilov, ktoré medzi sebou držia vyššie uvedené stavebné prvky; fasády, drevené fasády; rám pre markízové spodné stavby a slnečné clony; vzduchové šachty a vzduchové kanály, žalúzie a rolety pre vnútorný aj vonkajší priestor; všetky vyššie uvedené tovary vyrobené zo syntetického materiálu, dreva, skla, kameňa alebo kombinácie týchto materiálov zaradených do tejto triedy; vyššie uvedený tovar okrem izolačných sklenených tabúl),

v triede 20 – „*opening and closing devices for windows, doors*“ (otváracie a zatváracie zariadenia na okná a dvere),

v triede 37 – „*building construction, in particular erecting, assembling, mounting and repairing of facades and winter gardens, installation works for facades and winter gardens*“ (stavebníctvo, najmä stavba, montáž, montáž a oprava fasád a zimných záhrad, montážne práce na fasádach a zimných záhradách).

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámenny, 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 6 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*kovové stavebné materiály*“, rovnaké tovary sú chránené aj staršou ochrannou známkou, ide teda o zhodné tovary.

Pre nasledujúce tovary „*prenosné kovové stavby*“ v triede 6 je rovnako možné konštatovať zhodu s tovarmi „*prefabrikované alebo čiastočne prefabrikované sklo držiace a rámové konštrukcie, respektíve ich súpravy, najmä fasády, fasádne systémy, zimné záhrady a pavilóny*“ staršej ochrannej známky, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov.

V triede 19 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*nekovové stavebné materiály*“, rovnaké tovary sú chránené aj staršou ochrannou známkou, ide teda o zhodné tovary.

Pre nasledujúce tovary „*nekovové prenosné stavby*“ v triede 19 je rovnako možné konštatovať zhodu s tovarmi „*prefabrikované alebo čiastočne prefabrikované sklenené a rámové konštrukcie, nie vyrobené z kovu, respektíve ich súpravy, najmä fasády, fasádne systémy, zimné záhrady a pavilóny*“ staršej ochrannej známky, keďže ide o konkrétne špecifikované tovary obsiahnuté vo všeobecnej alebo širšej kategórii tovarov.

V triede 37 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „*stavebníctvo (stavebná činnosť)*“, ktoré je možné aj bez podrobnej analýzy označiť za zhodné so službami zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „*stavebníctvo, najmä stavba, montáž, montáž a oprava fasád a zimných záhrad, montážne práce na fasádach a zimných záhradách*“.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 573-2019)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 889371)



THERM+

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, kde slovný prvok „THERMAL“ je mierne graficky upravený, je napísaný veľkým hrubým tlačným písmom v bielej farbe na červenom obdĺžnikovom podklade. Pred slovným prvkom je obrazový prvok pozostávajúci z bielej farby vyobrazenej polovici snehovej vločky a polovici slnka. Za slovným prvkom je nad písmenom „L“ biele znamienko „+“.

Staršia ochranná známka je obrazovým označením, v ktorom slovný prvok „THERM“ je napísaný veľkým hrubým tlačným písmom v čiernej farbe. Za posledným písmenom slovného prvku je umiestnené „+“ v rovnakej hrúbke, veľkosti aj farbe ako slovný prvok.

V rámci posúdenia podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **vizuálneho hľadiska** je potrebné uviesť, že obidve porovnávané označenia obsahujú veľmi podobný slovný prvok („THERMAL“ vo zverejnenom označení vs. „THERM“ v staršej ochrannej známke), ktorý je v oboch označeniach z hľadiska jeho veľkosti vizuálne najvýraznejším prvkom. Zverejnené označenie obsahuje v porovnaní so staršou ochrannou známkou na začiatku slovného prvku päť zhodných písmen „THERM-“ a na konci rovnaké znamienko „+“. Rozdiel medzi oboma slovnými prvkami je na konci v písmenách „AL“ vo zverejnenom označení a v jeho farebnej úprave, ktoré však tvorí kontrastné pozadie, ktoré zvyrazňuje vizuálne vnímanie práve slovného prvku „THERMAL“. Zverejnené označenie navyše aj obrazový prvok v podobe snehovej vločky a slnka, avšak je potrebné uviesť, že v prípade obrazového označenia si spotrebiteľ viac všimajú práve slovný prvok, ktorý si zapamätajú a v budúcnosti naň môžu odkázať. V obidvoch označeniach budú spotrebiteľia zreteľne vnímať najmä veľmi podobné slovné prvky „THERMAL“ vs „THERM“, pričom ich pozornosť neunikne ani zhodne umiestnené znamienko „+“, ktoré má vplyv na vizuálny dojem, a preto je nutné považovať porovnávané označenia za vizuálne podobné aspoň v určitej miere.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, obidve označenia budú reprodukovateľné prostredníctvom svojich slovných prvkov a slovným vyjadrením znamienka „+“ ako „plus“. Pri zvukovej interpretácii zverejneného označenia zaznie slovo „thermal“ a „plus“, pri vyslovení staršej ochrannej známky zaznie slovo „therm“ a „plus“, avšak pri oboch označeniach spotrebiteľia na začiatku zaregistrujú rovnaké zoskupenie písmen „therm-“ a na konci tiež zhodne vyslovia „plus“. Je nutné uviesť, že spotrebiteľia pri zverejnenom označení síce zachytia aj koncovku „-al“, avšak tento rozdiel nedokáže potlačiť zhodný zvukový vnem vyvolaný staršou ochrannou známkou v porovnaní so zverejneným označením na jeho začiatku a konci, a teda porovnávané označenia možno ho hodnotiť ako foneticky podobné.

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. Čo sa týka slovného prvku staršej ochrannej známky „THERM“ a slovného prvku zverejneného označenia „THERMAL“ môžu u priemerného laického spotrebiteľa pravdepodobne vyvolať význam „teplý, tepelný, teplo, teplota, teplotný“. V prípade slovného prvku staršej ochrannej známky „THERM“ a znamienka „+“ a rovnako v prípade slovného prvku zverejneného označenia

„THERMAL“ a znamienka „+“, aj s ohľadom na prítomný obrazový prvok v podobe snehovej vločky a slnka spotrebiteľ bude vo vzťahu k tovarom a službám prihláseným v triedach 6, 19 a 37 vnímať ich význam v prenesenom zmysle narážajúcom na stavebné odvetvie zamerané na šetrenie energie, resp. na zvýšené/zlepšené tepelné vlastnosti zariadení, stavieb a podobne. Na základe uvedeného je nutné konštatovať, že porovnávané označenia sú sémanticky podobné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosť zámény 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 zámény 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 zámény 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 zámény 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 dotknutých tovarov a služieb v triede 6, 19, a 37 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti stavebníctva, a rovnako aj odborná verejnosť. V danom prípade ide o produkty a služby pre stavebný priemysel a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných predajní a predajní so stavebným materiálom. Kolízne tovary a služby si pri ich výbere vyžadujú priemerný stupeň pozornosti spotrebiteľa.

Z hľadiska celkového posúdenia pravdepodobnosti zámény zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania bola medzi nimi konštatovaná určitá vizuálna podobnosť a tiež fonetická podobnosť založená na obsiahnutých v oboch prípadoch dominantných a vysoko podobných slovných prvkoch „THERMAL“ a „THERM“ a znamienka „+“. Spotrebiteľia si slovné prvky „THERMAL“ a „THERM“ a tiež obrazové prvky ako „+“, a vo zverejnenom označení snehovú vločku a slnko, spoja s vlastnosťami stavebných materiálov a konštrukcii alebo účelom ich použitia, kedy dôjde aj k sémantickému prepojeniu porovnávaných označení, na základe čoho boli porovnávané označenia vyhodnotenú aj ako sémanticky podobné.

Navyše v prípade označení tvorených slovným aj obrazovým prvkom je prirodzené pri ich vnímaní spotrebiteľom, že väčšiu pozornosť venuje slovným prvkom a nie obrazovým, keďže práve vďaka slovným prvkom môže na takto označované tovary a služby poukázať, či sa o nich zmieňovať. Zároveň spotrebiteľ má málokedy príležitosť porovnať označenia vedľa seba a vo všeobecnosti si nepamätá ich detaily, a to najmä, ak ide o nedištinkatívne prvky, resp. menej významné prvky (obrazový prvok a farebný podklad vo zverejnenom označení), ktoré len umocňujú vizuálnu aj sémantickú dominanciu slovného prvku vo zverejnenom označení, a preto je dôvodné tvrdiť, že existuje pravdepodobnosť zámény zverejneného označenia zo staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti a zvlášť v prípade, keď bola konštatovaná zhoda medzi námietkami dotknutými tovarmi a službami, ktorých výberu spotrebiteľ venuje priemernú pozornosť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že slovo „THERM“ nie je príznačné len pre namietateľa, ale existujú i ďalšie ochranné známky používajúce toto označenie. Úrad v tejto súvislosti konštatuje, že každé konanie je samostatným konaním a v predmetnom konaní úrad posudzoval námietky proti zápisu zverejneného označenia vo vzťahu k staršej ochrannej známke a nie zápisnú schopnosť ostatných označení, resp. iných ochranných známok, pričom je tiež nutné uviesť, že samotná existencia viacerých zápisov nepreukazuje používanie takýchto označení na trhu, ani nič nehovorí o ich vnímaní spotrebiteľmi.

Namietateľ v námietkach a prihlasovateľ vo vyjadrení poukázali na niekoľko rozsudkov Všeobecného súdu Európskej únie a Európskeho súdneho dvora a v danej súvislosti je potrebné uviesť, že uvedené príklady z judikatúry sa týkajú základných princípov posudzovania pravdepodobnosti zámenny a asociácie s nevyhnutným zohľadnením celkového dojmu vyvolaného označeniami vo vedomí relevantnej spotrebiteľskej verejnosti. Tieto princípy úrad v tomto rozhodnutí dôsledne rešpektoval pri súčasnom zohľadnení špecifik predmetného prípadu.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení poukázal tiež na to, že s námietkami nebol podaný:

- originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra Nemeckej spolkovej republiky spoločnosti Raico Bautechnik GmbH s apostilou, úradne preloženého z nemeckého jazyka do slovenského jazyka, čím nebola preukázaná existencia namietateľa ako zahraničnej právnickej osoby.
- plná moc zástupcu namietateľa od spoločnosti ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. na Ing. Annu Žakovú, ktorá podpísala námietky ako neoprávnená osoba, lebo nie je konateľom spoločnosti a preto podľa prihlasovateľa námietky boli podpísané neoprávnenou osobou.
- história ochrannej známky **THERM+** a charakteristika tovarov a služieb,
- prieskum známosti ochrannej známky **THERM+**

Úrad v tejto súvislosti uvádza, že predmetné námietky preskúmal pred ich odoslaním na vyjadrenie prihlasovateľovi a konštatuje, že predmetné námietky boli podané v súlade s § 30 v spojení s § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Podané námietky obsahovali všetky náležitosti, ktoré sú predpísané § 4 vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra namietateľa sa nevyžaduje a úradu poskytujú potrebné údaje o namietateľovi, ako držiteľovi starších práv výpisy z databáz príslušných úradov, v tomto prípade výpis týkajúci sa a potvrdzujúci platnosť staršej ochrannej známky. Platná plná moc bola úradu doručená, pričom je potrebné uviesť, že jej náležitosti posudzuje úrad, keďže ide o právne zastupovanie pred úradom, a preto sa nezasiela automaticky druhej strane, pričom v prípade záujmu je k dispozícii na nahliadnutie v spise.

Čo sa týka dokladov o histórii staršej ochrannej známky, charakteristiky výrobkov a služieb, pre ktoré bola zapísaná a známosti ochrannej známky, tie, na účely konania o námietkach, ktoré boli podané z dôvodov podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach nie je potrebné predkladať.

Namietateľ si uplatnil námietky na základe § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, avšak z posúdenia predmetného prípadu vyplynulo, že podmienky § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach nie sú splnené, pretože zverejnené označenie a staršia ochranná známka, ako už bolo konštatované, nie sú zhodné, čím nie je naplnená jedna z kumulatívnych podmienok tohto námietkového dôvodu. Úrad sa preto detailným preskúmaním podaných námietok v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 1. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach nezaoberal, keďže by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že podmienky námietkového dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli naplnené pre všetky námietkami napadnuté tovary a služby a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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:

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN
Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť
Palisády 36
811 06 Bratislava 1

Mgr. Tomáš Kováč
Janka Kráľa 1165/22
958 06 Partizánske 1