



Banská Bystrica 28. 9. 2021
POZ 1201-2020/N-100-2021


ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Wolfcraft GmbH, Wolff-Str. 1, 86746 Kempenich, Nemecko, zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Vierou Meškovou, ul. 29. augusta 15E, 811 08 Bratislava 1 (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia **WOLF** do registra ochranných znáмок, prihláseného 5. 6. 2020 prihlasovateľom WOLF chem, Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun, Beroun-Závodí, Česká republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou inventa, Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, 811 06 Bratislava-Staré Mesto (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1201-2020 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2. 10. 2020, 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 ochranej známky **WOLF, číslo spisu POZ 1201-2020, sa zamietá.**

Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia **WOLF** do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 1201-2020 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 2. 12. 2020 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb v triedach 1, 7, 8, 17 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a odôvodnil ich tým, že je majiteľom ochranej známky Európskej únie  č. 18093350, zapísanej 27. 11. 2019, s právom prednosti od 17. 4. 2019 pre tovary a služby v triedach 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Pri porovnaní sporných označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že obidve označenia pozostávajú z rovnakého slovného prvku „WOLF/wolf“, pričom tento prvok je pri zverejnenom označení jeho jediným dominantným prvkom a slovný prvok „wolf“ je rovnako dominantným motívom staršej ochranej známky, keďže je umiestnený na jej začiatku, s prihliadnutím na skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ venuje väčšiu vizuálnu pozornosť písmenám a slovným častiam umiestneným na začiatku označení. Podľa namietateľa bude spotrebiteľ časti slovného prvku staršej ochranej známky „craft“ venovať nižšiu pozornosť. Zároveň zdôraznil, že mierne odlišné grafické úpravy písma nemôžu eliminovať podobný vizuálny vnem spočívajúci v zhodných slovách „WOLF/wolf“, a ani skutočnosť, že druhé písmeno zverejneného označenia „O“ je vyzdobené kresbou s hlavou vlka, ktorá je umiestnená uprostred tohto písmena. Z vizuálneho hľadiska, podľa namietateľa neprispieva k odlíšeniu sporných označení ani grafický prvok, ktorý obsahuje staršia ochranná známka, keďže vytvára len kontrastné pozadie jej slovného prvku, a teda slúži len na jeho doplnenie. V dôsledku uvedených skutočností namietateľ skonštatoval, že sporné označenia vykazujú z vizuálneho hľadiska vysoký stupeň podobnosti.

Z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že sporné označenia obsahujú foneticky rovnaký dominantný slovný prvok „wolf“, ktorý bude reprodukován zhodne a ďalšia slabika staršej ochrannej známky „kraft“ zásadne neovplyvní fonetickú podobnosť medzi porovnávanými označeniami. Na základe uvedených skutočností namietateľ skonštatoval, že sporné označenia sú z fonetického hľadiska v značnej miere podobné.

Pri porovnaní sporných označení zo sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že sa zhodujú v dominantnom a dištingtívnom slovnom prvku „wolf“, ktorý v prípade prekladu z anglického a aj nemeckého do slovenského jazyka bude spotrebiteľ chápať vo význame „vlk“. Zároveň namietateľ zdôraznil, že ide o slovný prvok, ktorý je vo vzťahu k predmetným tovarom a službám osobitý, s rozlišovacou spôsobilosťou. Čo sa týka ďalšej časti slovného prvku staršej ochrannej známky „craft“, ide podľa namietateľa o slovný prvok, ktorý pri preklade z anglického do slovenského jazyka môže spotrebiteľ chápať vo význame „zručnosť, schopnosť, remeslo, obratnosť“, a teda má vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám nízku mieru rozlišovacej spôsobilosti, keďže odkazuje na ich charakter. V dôsledku zhodného významu dominantného a dištingtívneho prvku „wolf“, namietateľ konštatoval vysokú mieru podobnosti sporných označení aj zo sémantického hľadiska.

Namietateľ ďalej porovnal tovary a služby prihlásené v triedach 1, 7, 8, 17 a 42 s tovarmi a službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triedach 1, 7, 8, 17, 19 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré považoval za zhodné a/alebo podobné.

Namietateľ skonštatoval, že zverejnené označenie nie je pre prihlásené tovary a služby v triedach 1, 7, 8, 17 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. funkciu rozlišovacia, pretože v predmetnom prípade existuje pravdepodobnosť zámény medzi spornými označeniami na strane verejnosti, ako aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou namietateľa.

V dôsledku uvedených skutočností namietateľ navrhol úradu, aby zverejnené označenie **WOLF**, č. spisu POZ 1201-2020 zamietol pre všetky prihlásené tovary a služby.

Listom úradu z 1. 3. 2021 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ v stanovenej lehote svoje stanovisko úradu neoznámil.

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 podal námietky podľa § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, pričom sa v námietkach ďalej nezaoberal skúmaním jednotlivých podmienok podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. citovaného zákona, pri uplatnení ktorého musia byť splnené podmienky zhodnosti sporných označení ako aj zhodnosti porovnávaných tovarov a služieb, ale výlučne len uplatneným námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona. Úrad bude preto v predmetnom konaní posudzovať námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.


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 zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,

- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky **WOLF**, číslo spisu POZ 1201-2020, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 5. 6. 2020 prihlasovateľom WOLF chem, Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun, Beroun-Závodí, Česká republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2. 10. 2020 pre tovary a služby v triedach 1, 7, 8, 17 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Wolfcraft GmbH, Wolff-Str. 1, 86746 Kempenich, Nemecko, je majiteľom ochrannej známky Európskej únie  č. 18093350, s právom prednosti od 17. 4. 2019, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochrannej známky namietateľa vyplýva, že ochranná známka namietateľa má skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda je vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 1 – „priemyselné chemikálie; spojivá, tmely a lepidlá pre stavebníctvo; lepidlá v kartušiach pre stavebníctvo; lepidlá na báze MS polymérov pre stavebníctvo; chemické kotvy (chemické zlúčeniny pre kotvenie)“,

v triede 7 – „rezacie a vŕtacie nástroje (časti strojov)“,

v triede 8 – „ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); vŕtáky do betónu a do železa na použitie s ručne ovládanými nástrojmi; rezacie kotúče na použitie s ručne ovládanými nástrojmi“,

v triede 17 – „tmely tesniace; tesniace silikónové a akrylátové tmely; polyuretánové peny (izolačný materiál); pásy izolačné; lepiace pásy (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť)“,

v triede 42 – „technologické poradenstvo“.

Staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre tovary a služby:

v triede 1- „glue for industrial purposes; wood glues“ [lepidlá na priemyselné použitie; lepidlá na drevo],

v triede 7 – „mechanical tools; machines for mechanical engineering, apparatus construction, tool construction and vehicle construction, and for electrical and construction engineering, metal, wood, plastic and stone processing, television, radio and car repair, plumbing, masonry, upholstery, painting, carpentry, watchmaking, floor laying and tiling, installations, and DIY; mechanically operated tools and apparatus for mechanical engineering, apparatus construction, tool construction and vehicle construction, electrical and construction engineering, metal, wood, plastic and stone processing, television, radio and car repair, plumbing, masonry, upholstery, painting, carpentry, watchmaking, floor laying and tiling, installations, and DIY; hand-operated driving motors intended for stationary installation for driving tools, including accessories (included in class 7); tool inserts for use with mechanically operated tools, in particular plug-in tools for electric hammers and pneumatic hammers, drill bits and milling inserts; mechanically-driven screwdrivers, in particular screwdrivers and screwdriver inserts (bits for mechanical tools), and holders relating thereto; electrically, pneumatically or compressed-air operated drilling machines and hand drills; drills, drilling bits, conduit hole saws, milling cutters, burrs, drill rasps, rasp files, countersinks, bore saws and hole saws for mechanical tools; drill stands and drilling aids for electric drilling machines; drill chucks for mechanical tools; drill stands and drilling aids for electric, pneumatic or compressed-air operated drilling machines; templates (parts of machines), in particular drilling and milling templates; milling stops; depth stops for drills (parts of machines); milling cutters (mechanical tools); rammers (machines), whetstones (parts of machines); disc grinders, backing pads, grinding wheels, cut off wheels, ceramic mounted points (machine parts); cutting tools being power-operated; blades [parts of machines]; electric hole cutters;

electric tile and laminate cutters; cutters [machines]; electric strip and edge cutters; saws (machines), in particular hole saws, circular saws and chain saws; saw blades and blades for mechanical tools; chisels for machines; electric shears; brushes (parts of machines), in particular wire brushes; mixers (parts of machines), in particular paint mixers, mortar mixers, adhesive mixers; mechanical clamping, stretching and expanding tools and devices; mandrels for mechanical tools; vice clamps (parts of machines); anchoring aids (parts of machines); pneumatic tools (parts of machines); turning and planing machines; electric cartridge guns; pumps [parts of machines, engines or motors]; tables for machines; supporting trestles, work trestles, sawhorses and roller blocks (parts of machines); planing benches and wood-turning lathes (parts of machines), clamping and work tables being parts of machines; electric and non-electric soldering and welding tools; cleaning (machines and apparatus for -), electric; flexible shafts (machine parts); holders (parts of machines) for all the aforesaid goods; handles for mechanical tools, in particular telescopic handles; machine parts, namely abrasive wheels, backing pads, abrasive belts, abrasive strips, sanding pads, polishing bonnets, polishers, rotary cleaning heads; storage containers adapted for the aforesaid goods, in particular suitcases, bags, boxes, cassettes, assortment boxes and magazines; compressed air fittings in the form of compressed air apparatus, packaging adapted for mechanically operated tools; parts, spare parts and fittings for all the aforesaid goods, included in class 07“ [mechanické náradie; mechanické stroje, konštrukčné zariadenia, nástroje pre konštrukciu strojov, prístrojov, nástrojov a vozidiel, ako aj pre elektrotechniku a stavebníctvo, spracovanie a úpravu kovov, dreva, plastov a kameňa, opravy televízií, rádií a automobilov, pre klampiarov, murárov, tapetovačov, maliarov, tesárov, hodinárov, pokladačov podlahových krytín a dláždičov, inštalatérov, ako aj remeselníkov; nástroje a náradie pre konštrukciu strojov, prístrojov, nástrojov a vozidiel, ako aj pre elektrotechniku a stavebníctvo, spracovanie a úpravu kovov, dreva, plastov a kameňa, opravy televízií, rádií a automobilov, pre klampiarov, murárov, tapetovačov, maliarov, tesárov, hodinárov, pokladačov podlahových krytín a dláždičov, inštalatérov, ako aj remeselníkov; ručné stacionárne vstavané a hnacie motory na prevádzku nástrojov, vrátane doplnkov (zaradených do triedy 7); zasúvateľné časti (vložky) do strojového náradia, predovšetkým násuvné náradie pre elektrické kladivá a pneumatické kladivá, vrtacie vložky a frézovacie vložky; strojom poháňané skrutkovacie náradie, predovšetkým skrutkovače a nástavce na skrutkovače (hroty pre obrábacie stroje), ako aj s nimi súvisiace držiaky; vrtacie stroje a ručné vrtáčky [elektrické, pneumatické alebo vzduchotlakové]; priebojníky, vrtacie korunky, vrtacie vence, frézy, vrtáky na frézky, brúsky, brúsne vrtáky, brúsne pilníky, nástroje na vyhlbovanie, vrtacie píly a dierovacie píly pre obrábacie stroje; vrtacie stojany a vrtacie pomôcky pre elektrické vrtáčky; upínacie hlavy vrtákov pre obrábacie stroje; vrtacie stojany a vrtacie pomôcky pre elektrické, pneumatické alebo vzduchotlakové vrtacie stroje; šablóny (časti strojov), predovšetkým vrtacie a frézovacie šablóny; frézovacie zarážky; hĺbkové zarážky pre vrtáky (časti strojov); frézy [obrábacie stroje]; brúsky, brúsy (brúsne kotúče) (súčasti strojov); deliace brúsky, drviace kolesá, odrezávacie kotúče, keramické brúsne kolíky (časti strojov); nástroje na rezanie na elektrický pohon; čepele (časti strojov); elektrické dierovače; elektrické rezačky na dlaždice a lamináty; rezacie stroje; elektrické pásové rezačky a obrubovačky; píly [stroje], predovšetkým dierovky, kruhové píly a reťazové píly; pílové listy a nožiarsky tovar pre obrábacie stroje; strojové sekáče; elektrické nožnice na plech; kefy [časti strojov], predovšetkým drôtené kefy; miešače [časti strojov], predovšetkým miešače farieb, miešače malty, miešače lepidiel; obrábacie upínacie, dilačné a rozperné stroje; rozpínačky pre obrábacie stroje; upínacie čeluste [časti strojov]; spojovacie pomocné mechanizmy (časti strojov); pneumatické náradie [časti strojov]; sústruhy a hobľovačky; elektrické zásobníkové pištole; čerpadlá (časti strojov a motorov); stoly alebo upínacie dosky na stroje; podložné, obrábacie, pílové a kladkové bloky (časti strojov); podstavce pre hobľovačky a sústruhy (časti strojov), upínacie, obrábacie a pracovné stoly ako časti strojov; elektrické a neelektrické zväracie nástroje; stroje a prístroje na čistenie (elektrické); ohybné hriadele (časti strojov); držiaky [časti strojov] pre všetky vymenované tovary; rukoväte pre obrábacie stroje, predovšetkým teleskopické rukoväte; súčiastky na stroje, menovite brúsne kotúče, drviace kolesá, brúsne pásy, brúsne podložky, leštiace kryty, leštičky, hlavice zariadení na vnútorné vymývanie; nádoby na skladovanie uvedených výrobkov, predovšetkým kufre, tašky, kazety, skrinky so sortimentom; pneumatické inštalácie ako časť pneumatických prístrojov, balenia prispôbené obrábacím strojom; časti, náhradné diely a príslušenstvo pre všetky vyššie uvedené tovary zahrnuté v triede 7],

v triede 8 – *„manually operated tools; hand-operated implements for agricultural, horticultural and forestry purposes, for mechanical engineering, apparatus construction, tool construction and vehicle construction, and for electrical and construction engineering, metal, wood, plastic and stone processing, television, radio and car repair, plumbing, masonry, upholstering, painting, carpentry, watchmaking, floor laying and tiling, installations, and DIY; tool inserts for use with hand-operated tools, in particular bit inserts and inserts for spanners (tools); vices; clamping jaws for vices; braces (hand tools), in particular screw clamps, spring clamps, ratchet clamps, installation clamps, one-handed bar clamps and glue presses; screwdrivers (hand-*

operated), in particular screwdrivers and screwdriver inserts (bits for hand-operated tools) and holders relating thereto; non-electric hand drills; drills, drilling bits, conduit hole saws, milling cutters, burrs, drill rasps, rasp files, countersinks, bore saws and hole saws for hand tools; drill stands and drilling aids for non-electric drilling machines; drill chucks (hand tools); templates, namely screwing and drilling templates, and templates for marking holes, in particular for marking holes for electric switch boxes and sockets on ceilings, walls and floors; guiding apparatus for drills and hole saws; milling cutters [hand tools]; sharpening instruments; blade sharpening instruments; hand-operated grinding wheels, grinding plates, cut-off wheels, disc grinders and ceramic mounted points; grinders (hand tools), abrading instruments [hand instruments]; cutlery; cutting tools [hand tools]; glass cutters; blades [hand tools], box cutters and scissors; scrapers [hand tools]; mitre boxes, edgers, cutters; blades (parts of hand tools); hand-operated hole cutters; non-electric tile and laminate cutters; cutting aids (hand tools); non-electric strip and edge cutters; saws [hand tools]; saw blades and blades for hand-operated tools; graving tools [hand tools], In particular including bits; mixers (inserts for hand tools), in particular paint mixers, mortar mixers, adhesive mixers; hand-operated clamping, stretching and expanding tools and devices, in particular belt tensioners, frame tensioners, angle clamps, clamp jaws, quick-release clamps, tensioning rubbers, lashing belts, including in the form of ratchet straps, and tensioning straps; expanders (hand tools); dowelling apparatus and anchoring aids (hand-operated tools); planes; cartridge guns [hand tools]; hand pumps; pulling irons; trowels (tools), in particular brick trowels; putty knives, tackers; mitre [miter (am.)] boxes [hand tools]; pliers, in particular riveting pliers; rasps and files (hand tools); squares [hand tools]; angle bevels (hand tools); spanners; spacers (hand tools); hand-operated striking tools, in particular bats; handles for hand tools, in particular telescopic handles; holders for all the aforesaid goods; dies and inserts for all of the aforesaid goods; hand held tools, namely abrasive wheels, backing pads, grinding belts, abrasive strips, sanding pads, polishing bonnets, polishing and buffing discs, polishing heads; scribes (tools); storage containers adapted for the aforesaid goods, in particular suitcases, bags, boxes, cassettes, assortment boxes and magazines; wire brushes [hand-operated tools]; packaging adapted for hand-operated tools; parts, spare parts and accessories for the aforesaid goods, included in class 8“ [ručné nástroje; ručné náradie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, pre konštrukciu strojov, prístrojov, nástrojov a vozidiel, ako aj pre elektrotechniku a stavebníctvo, spracovanie a úpravu kovov, dreva, plastov a kameňa, opravy televízií, rádii a automobilov, pre klampiarov, murárov, tapetovačov, maliarov, tesárov, hodinárov, pokladačov podlahových krytín a dláždičov, inštalatérov, ako aj remeselníkov; hroty nástrojov na použitie s ručnými nástrojmi, predovšetkým hrotové nadstavce a nadstavce pre kľúče (nástroje); zveráky; upínacie čeluste pre zveráky; stolárska svorka [ručné náradie], predovšetkým zveráky (tesárske a stolárske), pružinové zveráky, račňové kliešte, montážne kliešte, ručné zveráky a glejované ochranné krúžky; náradie na skrutkovanie (ručne ovládané), predovšetkým skrutkovače a nadstavce skrutkovačov (hroty pre ručné nástroje), ako aj s nimi súvisiace držiaky; ručné vrtáky [neelektrické]; priebojníky, vrtacie korunky, vrtacie vence, frézy, vrtáky na frézy, brúsky, brúsne vrtáky, brúsne pilníky, nástroje na zahľbovanie, vrtacie píly a dierovacie píly pre ručné nástroje; vrtacie stojany a vrtacie pomôcky pre neelektrické vrtacie stroje; vrtné skľučovadlá (ručné náradie); šablóny, menovite skrutkovacie a vrtacie šablóny, ako aj šablóny na vyznačenie otvorov, predovšetkým na zakreslenie otvorov pre elektrické rozvodné skrine a zásuvky na stropoch, stenách a podlahách; vodiace zariadenia pre vrtáky a dierovky; ručné frézy; ostriace nástroje; nástroje na ostrenie čepelí; ručné brúsne kotúče, brúsne kotúče, rezacie kotúče, rezacie brúsky a keramické brúsne kolíky; brúsky [ručné nástroje], brúsne nástroje; nožiarsky tovar; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); rezače skla; nože, pílové listy, radlice (ručné nástroje a náradie), rezačky na škatule a nožnice; škrabky (ručné nástroje); pokosové šablóny, orezávače okrajov, rezačky; čepele [časti ručných nástrojov]; ručné dierovače; rezačky na dlaždice a lamináty [neelektrické]; rezacie pomôcky [ručné nástroje]; pásové rezačky a obrubovačky [neelektrické]; píly (ručné náradie); pílové listy a nožiarsky tovar pre ručné nástroje; rydlá (ručné nástroje), predovšetkým aj vrtacie korunky; miešače [nadstavce pre ručné nástroje], predovšetkým miešače farieb, miešače malty, miešače lepidiel; ručné upínacie, diletáčne a rozperné nástroje a náradie, predovšetkým pásové napínadlá, napínadlá rámov, uhlové napínadlá, zvieracie svorky, rýchlo upínacie popruhy, upínacia guma, viazacie pásky, aj v podobe račňových pásov, ako aj upínacích pásov; upevňovacie skrutky (ručné náradie); náradie na nasadzovanie hmoždiniek a pomôcky na spájanie hmoždinkami (ručné nástroje); hoblíky; zásobníkové pištole [ručné náradie]; ručné pumpy; ťahadlá; lyžice [nástroje], predovšetkým murárske lyžice; špachtle na tmel, zošívачky; pokosnice (stolárske pomôcky na pílenie uhlov); kliešte, predovšetkým nitovacie kliešte; škrabáky a pilníky [ručné nástroje]; uholníky (ručné nástroje); uholníky s pohyblivými ramenami [ručné nástroje]; montážne kľúče (ručné nástroje); rozpery [ručné nástroje]; ručné príklepové nástroje, predovšetkým pály; rukoväte pre ručné nástroje, predovšetkým teleskopické rukoväte; držiaky pre všetky vymenované tovary; zápustky a vložky pre všetok hore uvedený tovar; ručné nástroje, menovite brúsne kotúče, drviace kolesá, brúsne pásy, brúsne podložky, leštiace kryty, leštiace kotúče, leštiace hlavy; orysovadlá (nástroje); pre vyššie vymenované tovary prispôbené nádoby na

uschovanie, predovšetkým kufre, tašky, kazety, skrinky so sortimentom; drôtené kefy [ručné náradie]; prispôsobené balenia pre ručné nástroje; časti, náhradné diely, ako aj príslušenstvo pre všetky už zmienené tovary zahrnuté do triedy 8],

v triede 17 – „*plastic film, not for wrapping; protective sheaths of plastic films; adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes; supports of plastic being finished products*“ [plastové fólie, nie na balenie; ochranné priepustky z plastových fólií; lepiace pásky (nie na lekárske a kancelárske použitie a pre domácnosť); podložky z plastu ako hotové výrobky],

v triede 19 – „*manufactured timber, in particular small parts of wood; building material (non-metallic); Strips and spacer strips, not of metal; ceiling supports, not of metal, strips of wood for construction purposes*“ [umelé drevo, predovšetkým drobné predmety z dreva; stavebné materiály (nekovové); nekovové lišty a dilačné lišty; nekovové stropné podpery, drevené lišty pre stavebníctvo],

v triede 35 – „*wholesaling and retailing, including by means of teleshopping programmes and online and catalogue mail order, in the fields of construction and DIY articles and other consumer goods for the professional and DIY sector, machines, tools and goods of metal, construction, craft and garden articles, hobby requisites and craft supplies, personal work safety equipment and clothing; presentation of offers for goods in the fields of construction and DIY articles and other consumer goods for the professional and DIY sector, machines, tools and goods of metal, construction, craft and garden articles, hobby requisites and craft supplies, personal work safety equipment and clothing; publication of printed matter (including in electronic form), for advertising purposes; presentation of goods on communications media for wholesale and retail purposes; auctioneering, including on the internet; arranging commercial transactions for third parties, also within the framework of e-commerce; arranging of contracts for others for the buying and selling of goods*“ [veľkoobchodné a maloobchodné služby, aj pomocou teleshoppingových programov, ako aj on-line obchodné služby a katalógové zásielkové služby v oblasti stavebných materiálov a potrieb na domáce majstrovanie a iných tovarov pre odborníkov a domácich majstrov, strojov, nástrojov a železiarskych predmetov z kovu, stavebných materiálov, potrieb na domáce majstrovanie a produktov pre záhradníctvo, potrieb pre voľný čas a potrieb na majstrovanie, osobných ochranných pracovných prostriedkov a odevov; predvádzanie ponúk tovarov v oblastiach stavebných materiálov a potrieb na domáce majstrovanie a iných tovarov pre odborníkov a domácich majstrov, strojov, nástrojov a železiarskych predmetov z kovu, stavebných materiálov, potrieb na domáce majstrovanie a produktov pre záhradníctvo, potrieb pre voľný čas a potrieb na majstrovanie, osobných ochranných pracovných prostriedkov a odevov; vydávanie tlačovín (aj v elektronickej forme) na reklamné účely; prezentácia tovaru v komunikačných médiách pre veľkoobchod a maloobchod; dražby a aukcie, a to aj na internete; zabezpečovanie komerčných transakcií pre klientov, taktiež v rámci elektronického obchodu; dojednávanie zmlúv pre kúpu a predaj tovarov pre klientov].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Zverejnené označenie je prihlásené v triede 1 pre tovary „*spojivá a lepidlá pre stavebníctvo; lepidlá v kartušiach pre stavebníctvo; lepidlá na báze MS polymérov pre stavebníctvo; priemyselné chemikálie*“, ktoré sú zhodné s tovarmi zapísanými v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku „*lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na drevo*“.

Ďalej je zverejnené označenie prihlásené v triede 1 pre tovary „*tmely; chemické kotvy (chemické zlúčeniny pre kotvenie)*“, ktoré možno považovať za tovary rovnakého charakteru ako zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na drevo*“, keďže slúžia na upevnenie a zacelenie rôznych častí technických materiálov, majú rovnaký účel použitia, môžu mať zhodných producentov, distribučné kanály, predajné miesta a sú určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti, a preto ich možno považovať za tovary podobné vo vyššej miere.

Tovary prihlásené pre zverejnené označenie v triede 7 „*rezacie a vrtacie nástroje (časti strojov)*“ sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*vrtáky, vrtné korunky, vrtné vence; rezacie brúsky, odrezávacie kotúče (časti strojov)*“.

V triede 8 je zverejnené označenie prihlásené pre tovary „*ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); vrtáky do betónu a do železa na použitie s ručne ovládanými nástrojmi; rezacie kotúče na použitie s ručne ovládanými nástrojmi*“, ktoré sú zhodné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*náradie s ručným pohonom; ručné náradie pre strojárstvo, konštrukciu prístrojov, náradia a vozidiel, ako aj pre elektrotechniku a stavebnú techniku, opracovanie kovov; vrtáky, vrtné korunky, vrtné vence pre ručné náradie; ručné brúsne kotúče, brúsne taniere, rezacie kotúče, rezacie brúsky a keramické brúsne telieska*“.

Ďalej je zverejnené označenie prihlásené v triede 17 pre tovary „*pásy izolačné; lepiace pásy (nie na lekárske, kancelárske použitie alebo pre domácnosť)*“, ktoré sú zhodné s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v rovnakej triede „*lepiace pásy iné ako na kancelárske potreby a iné ako na lekárske účely či pre domácnosť*“.

V triede 17 sú ďalej prihlásené pre zverejnené označenie tovary „*tmely tesniace; tesniace silikónové a akrylátové tmely; polyuretánové peny (izolačný materiál)*“, ktoré možno považovať za doplnkové tovary k zapísaným tovarom pre staršiu ochrannú známku v triede 8 „*zásobníkové pištole (ručné náradie); špachtle na tmel*“ a zároveň za konkurenčné tovary k tovarom zapísaným pre staršiu ochrannú známku v triede 17 „*plastové fólie, nie na balenie; ochranné priepustky z plastových fólií, keďže majú rovnaký účel slúžia ako izolačný materiál a súvisia aj s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 19 „stavebné materiály (nekovové)*“. Kolízne tovary sú určené rovnakej skupine spotrebiteľskej verejnosti a sú ponúkané na rovnakých predajných miestach, preto ich možno považovať za tovary podobné v nižšej miere.

Zverejnené označenie je prihlásené pre služby v triede 42 „*technologické poradenstvo*“, ktoré priamo súvisia so všetkými tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku okrem iného aj v triedach 7 a 8, týkajúcimi sa rôznych mechanických aj ručných nástrojov, alebo ich častí, ako aj so službami zapísanými pre staršiu ochrannú známku v triede 35 „*predvádzanie ponúk tovarov v oblastiach stavebných materiálov a potrieb na domáce majstrovanie a iných tovarov pre odborníkov a domácich majstrov, strojov, nástrojov a železiarskych predmetov z kovu, stavebných materiálov, potrieb na domáce majstrovanie a produktov pre záhradníctvo, potrieb pre voľný čas a potrieb na majstrovanie*“. Predmetné služby sú poskytované jednak producentmi špeciálnych nástrojov, či už mechanických alebo ručných, ktoré sa týkajú spracovania technických materiálov, ako aj prostredníctvom distribučných kanálov a aj priamo na predajných miestach. Rovnako je v predmetnom prípade technické poradenstvo vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti aj súčasťou marketingu, čiže služieb zapísaných pre staršiu ochrannú známku, týkajúcich sa ponuky potrieb na spracovanie technických materiálov, či už pre laickú alebo aj odbornú verejnosť. V dôsledku uvedených skutočností možno považovať služby prihlásené v triede 42 za podobné vo vzťahu ku všetkým skôr uvedeným tovarom a službám zapísaným pre staršiu ochrannú známku v nižšej miere.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1201-2020)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 18093350)



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 ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia, ktoré pozostáva zo slovného prvku „WOLF“ napísaného zvýraznenými veľkými písmenami tlačenej abecedy v čiernom farebnom vyhotovení, pričom písmeno „O“ je graficky upravené obrazovým prvkom hlavy vlka v bielom farebnom vyhotovení. Staršia obrazová ochranná známka pozostáva zo slovného prvku „wolfcraft“ v bielom farebnom vyhotovení umiestnenom uprostred zeleného obdĺžnika, ktorý je z hornej strany lemovaný žltou čiarou. Pri porovnaní sporných označení je nutné uviesť, že slovný prvok zverejneného označenia „WOLF“ je celý obsiahnutý v počiatočnej časti slovného prvku staršej ochrannej známky „wolfcraft“ a zároveň možno konštatovať, že slovné prvky tvoria dominantné prvky sporných označení. Odlišná je úprava písmena „O“ vo zverejnenom označení, čiže prítomný obrazový prvok hlavy vlka, farebné vyhotovenie slovných prvkov a obrazový prvok staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti je však nutné zdôrazniť, že relevantný spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou bude vnímať obrazový prvok zverejneného označenia len ako grafickú úpravu písmena „O“ a pri vizuálnom vneme si v pamäti uchová predovšetkým jeho dominantný slovný prvok „WOLF“. Čo sa týka obrazového prvku staršej ochrannej známky, tento vytvára len farebný podklad jej dominantnému slovnému prvku. Keďže spotrebiteľ si pri vizuálnom vneme všimne a uchová v pamäti predovšetkým slovné prvky porovnávaných označení, keďže pomocou nich neskôr na označenia odkazuje, pričom v predmetnom prípade je slovný prvok zverejneného označenia zhodný s počiatkom slovného prvku staršej ochrannej známky „WOLF“ vs. „wolf-craft,, a zároveň majú použité podobné typy písma, aj napriek ich odlišnej farebnej úprave a prítomných obrazových prvkov sú sporné označenia z vizuálneho hľadiska čiastočne podobné.

Z fonetického hľadiska je porovnanie označení založené na zvukovom vneme vyvolanom zvukovou realizáciou ich slovných prvkov. Zverejnené označenie bude v súlade s jeho výslovnosťou v slovenskom jazyku reprodukované ako jednoslabičné slovo „wolf“ a staršia ochranná známka ako dvojslovné jednoslabičné „wolf-craft“ a/alebo „wolf-kraft“. Keďže ide o slová pochádzajúce z nemeckého a anglického jazyka, spotrebiteľ hovoriaci nemeckým jazykom ich vysloví v súlade s nemeckou výslovnosťou ako „wólf“ vs. „wólf krefť“ a spotrebiteľ hovoriaci anglickým jazykom ako „wolf“ vs. „wolf kra:ft“. V predmetnom prípade sa v súlade s pravidlami slovenského jazyka predpokladá, že spotrebiteľ bude kľásť dôraz na prvú časť slovného prvku staršej ochrannej známky „wolf/wólf/ wolf“, takže túto časť a zverejnené označenie bude reprodukovat' v slovenskom, nemeckom a aj anglickom jazyku absolútne zhodne ako zverejnené označenie. Druhá časť slovného prvku staršej ochrannej známky „craft/kraft/krefť/kra:ft“ bude vyslovená bez dôrazu a nevýrazne, a preto je nutné uviesť, že na základe zhodne vysloveného slovného prvku, resp. začiatkovej časti „wolf“, sú sporné označenia podobné z fonetického hľadiska vo vyššej miere.

Zo sémantického hľadiska je pri vnímaní označení spotrebiteľom dôležité, či sú tvorené prvkami s konkrétnym významom, alebo sú ich prvky fantazijné.

V predmetnom prípade bude spotrebiteľ pripisovať slovnému prvku zverejneného označenia a prvej časti slovného prvku staršej ochrannej známky „WOLF/wolf“ rovnaký význam, a to v preklade z anglického alebo nemeckého jazyka do slovenského jazyka vo význame „vlk“. Rovnaký význam vyvolá u spotrebiteľa aj obrazový prvok zverejneného označenia (hlava vlka). Ďalší slovný prvok alebo časť slovného prvku staršej ochrannej známky „craft“ pri preklade z anglického do slovenského jazyka bude spotrebiteľ chápať vo význame „remeslo“. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že druhý slovný prvok alebo časť slovného prvku staršej ochrannej známky je vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám, ktoré sa týkajú priemyselného náradia a spracovania materiálov, opisný. Za dominantné a zároveň dištinkatívne prvky je nutné v predmetnom prípade považovať slovný prvok zverejneného označenia „WOLF“ a slovný prvok, alebo časť slovného prvku staršej ochrannej známky „wolf“, ktoré majú rovnaký význam. V prípade zverejneného označenia je význam jeho slovného prvku umocnený aj jeho prítomným obrazovým prvkom. Zároveň je nutné uviesť, že zhodné slovné prvky/časti sporných označení majú vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám vysoký stupeň inherentnej rozlišovacej spôsobilosti. V dôsledku uvedených skutočností možno považovať porovnávané označenia za podobné vo vyššej miere aj 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, kde nižšia miera podobnosti

medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámieny 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 zámieny 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 bude skupinu relevantnej verejnosti tvoriť široká spotrebiteľská verejnosť a predovšetkým odborná verejnosť, ktorá sa zaoberá remeselnou výrobou, v rôznych odvetviach spracovania technických materiálov. Keďže nejde o predmety dennej spotreby a zároveň kolízne tovary a služby nie sú finančne náročné, spotrebiteľská verejnosť venuje priemerný stupeň pozornosti pri ich výbere.

Porovnávané označenia boli z vizuálneho hľadiska posúdené ako čiastočne podobné na základe slovného prvku zverejneného označenia „WOLF“, ktorý je zhodný so začiatočnou časťou slovného prvku staršej ochrannej známky „wolf“. Z fonetického a sémantického hľadiska bola konštatovaná vyššia miera podobnosti sporných označení založená rovnako na zhodnom znení a aj význame slovného prvku zverejneného označenia a časti slovného prvku staršej ochrannej známky „WOLF“ vs. „wolf“ a v prípade sémantického hľadiska umocnená o rovnaký význam obrazového prvku zverejneného označenia. Aj napriek tomu, že porovnávané označenia majú odlišné obrazové prvky a odlišné farebné vyhotovenie, ku konštatovanej podobnosti prispieva použitý podobný typ písma a predovšetkým zhoda v dominantných a dištingtívnych prvkoch porovnávaných označení, ktoré sa uchovávajú v mysli spotrebiteľa pri strete s týmito označeniami. Zároveň sporné označenia neobsahujú také výrazné obrazové prvky, ktoré by potlačali vplyv zhodných a dištingtívnych slovných častí porovnávaných označení, ktoré sú pre spotrebiteľa a jeho orientáciu na trhu podstatné. V dôsledku uvedených skutočností je nutné uviesť, že ak by zverejneným označením boli označované prihlásené tovary a služby, z ktorých prevažná časť bola posúdená ako zhodná a ďalšia ako podobná so zapísanými tovarmi a službami pre staršiu ochrannú známku, spotrebiteľia by si pri priemernej miere pozornosti mohli takto označené tovary a služby spájať práve s namietateľom a s jeho tovarmi a službami. Na základe uvedených skutočností je riziko pravdepodobnosti zámieny sporných označení, a to najmä na základe asociácie zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou reálne. V predmetnom prípade môže u spotrebiteľov na základe slovného prvku zverejneného označenia „WOLF“, ktorý je zhodný so začiatočnou časťou slovného prvku staršej ochrannej známky „wolf“, ktoré sú zároveň dištingtívnymi prvkami oboch označení, dochádzať k mylnej predstave, že tovary a služby prihlasovateľa pochádzajú od namietateľa alebo od ekonomicky prepojeného subjektu.

Namietateľom bol uplatnený námietkový dôvod podľa ustanovenia § 30 v nadväznosti na § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach. Úrad v predmetnom konaní posúdil námietky podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona, pričom boli splnené všetky kumulatívne podmienky pre jeho úspešné uplatnenie v celom rozsahu podaných námietok.

Čo sa týka námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach je možné uviesť, že úrad sa ním podrobne v tomto konaní nezaoberal, keďže jeho úspešné uplatnenie jednak predpokladá okrem zhodnosti kolíznych tovarov a služieb aj naplnenie podmienky zhodnosti označení, ktorá ako vyplýva z ich porovnania nie je splnená a zároveň výsledok jeho posudzovania, by nemal vplyv na konečný výsledok rozhodnutia.

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

Poučenie o opravnom prostriedku:

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

Ing. Ingrid Brežňanová
riadiateľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

Ing. Viera Mešková
patentový zástupca
ul. 29. augusta 15
811 09 Bratislava 1

inventá
Patentová a známková kancelária s. r. o.
Palisády 50
811 06 Bratislava-Staré Mesto