

Banská Bystrica 06.12.2023
POZ 2149-2022/N-123-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Lemp GmbH & Co. KG, Walpurgisstraße 40, D-47441 Moers, Nemecko zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, Bratislava (ďalej namietateľ), proti zápisu



obrazového označenia **ROOFUS** do registra ochranných známkov, prihláseného 8.11.2022 prihlasovateľom Wienerberger s. r. o., Tehelná 1203/6, Zlaté Moravce, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou inventa Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 50, Bratislava (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 2149-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.12.2022 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 **ROOFUS, číslo spisu POZ 2149-2022, sa zamieta pre všetky tovary v triede 19, ďalej pre „obchodné sprostredkovateľské služby s nekovovými stavebnými materiálmi“ v triede 35 a pre všetky služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

Prihláška ochrannej známky zostáva v konaní pre všetky tovary v triede 9 a služby „reklama“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:



Proti zápisu obrazového označenia **ROOFUS** do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2149-2022 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 6.3.2023 podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov a služieb v triedach 9, 19, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Namietateľ v odôvodnení predmetných námietok poukázal na to, že je majiteľom slovnej ochrannej známky EÚ „Roofus“ č. 018647909 s právom prednosti od 3.2.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 6, 11, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj staršia ochranná známka).

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je natoľko podobné staršej ochrannej známke, že existuje pravdepodobnosť ich zámenny a pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti.

V súvislosti s pravdepodobnosťou zámery, namietateľ poukázal na kompenzačný princíp, že v prípade vyššieho stupňa podobnosti vizuálneho, fonetického alebo sémantického hľadiska postačí nižší stupeň podobnosti samotných tovarov/služieb a odvolal sa na rozsudok Európskeho súdneho dvora (C-39/97 Canon).

Namietateľ pri porovnaní z vizuálneho hľadiska uviedol, že staršia ochranná známka je slovná pozostávajúca z jedného slovného prvku „Roofus“ napísaného písmom štandardného typu v čiernej farbe s prvým veľkým písmenom „R“, zvyšné písmená sú napísané malým písmom.

Podľa namietateľa zverejnené označenie je obrazové pozostávajúce z jedného grafického prvku a jedného slovného prvku „ROOFUS“, ktorý je napísaný veľkým tučným písmom čiernej farby, kde grafický prvok sa nachádza nad slovným prvkom a je tvorený veľkým písmenom „R“, ktoré je trojrozmerné vyobrazené v čiernej farbe. Namietateľ vyjadril presvedčenie, že dominantným prvkom zverejneného označenia je slovný prvok „ROOFUS“, a že grafický prvok iba reflektuje prvé písmeno „R“ slovného prvku. Podľa názoru namietateľa písmeno „R“ pôsobí ako doplnkový prvok k dominantnému slovnému prvku „ROOFUS“ a jeho dištinktivnosť je veľmi nízka.

Namietateľ uviedol, že slovné prvky porovnávaných označení sa líšia veľkosťou písmen okrem prvého písmena „R“ a dodal, že tento rozdiel je zanedbateľný, pretože v oboch prípadoch ide o použitie identických písmen a že tento rozdiel nemôže podobnosti porovnávaných označení zabrániť.

Vizuálne porovnanie namietateľ uzavrel konštatovaním, že medzi porovnávanými označeniami existuje vysoký stupeň vizuálnej podobnosti a existuje tu možnosť, že by sa priemerný spotrebiteľ mohol domnievať, že tovary a služby takto označené pochádzajú od jedného výrobcu, prípadne od výrobcov, ktorí sú nejakým spôsobom prepojení.

Pri porovnaní z fonetického hľadiska namietateľ uviedol, že slovný prvok „Roofus“ staršej ochrannej známky a slovný prvok zverejneného označenia bude slovenskými spotrebiteľmi reprodukován rovnako ako „rufus“, prípadne „ró-fus“.

Podľa namietateľa grafický prvok „R“ zverejneného označenia iba reflektuje prvé písmeno „R“ slovného prvku a pôsobí ako doplnkový prvok k dominantnému slovnému prvku „ROOFUS“ a jeho dištinktivita je veľmi nízka a preto pristúpil k fonetickému porovnaniu iba slovného prvku „ROOFUS“ zverejneného označenia. Namietateľ konštatoval tiež vysoký stupeň fonetickej podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Pri porovnaní sémantického hľadiska namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka je tvorená slovným prvkom „Roofus“ a rovnaký slovný prvok obsahuje aj zverejnené označenie, ktorý by mohol byť vnímaný ako mužské meno „Rufus“.

Podľa namietateľa grafický prvok „R“ zverejneného označenia iba reflektuje prvé písmeno „R“ slovného prvku a pôsobí ako doplnkový prvok k dominantnému slovnému prvku „ROOFUS“ a jeho dištinktivita je veľmi nízka a preto pristúpil k sémantickému porovnaniu iba slovného prvku „ROOFUS“ zverejneného označenia.

Namietateľ konštatoval vysoký stupeň sémantickej podobnosti medzi porovnávanými označeniami.

Podľa namietateľa sú prihlásené tovary „mobilné aplikácie“ v triede 9 podobné okrem iného so zapísanými tovarmi „zariadenia, zariadenia, pre osvetlenie, na účely vykurovania, na účely chladenia, na účely sušenia, na vetracie účely, na účely zásobovania vodou“ v triede 11, lebo zapísané tovary je možné súhrnne označiť ako mobilné aplikácie, ktoré je možné nastavovať na rôzne účely, ako napríklad na ovládanie zariadení pre osvetlenie, vykurovanie, chladenie, sušenie, vetranie či zásobovanie vodou. Namietateľ konštatoval, že tieto tovary sú určené na uspokojovanie podobných potrieb (ovládanie zariadení), plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a patria teda do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu, navyše sú poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov.

Podľa namietateľa sú tovary „*nekovové škridly; keramické škridly; glazované keramické škridly; strešné krytiny (nekovové); tehly; priečky (nekovové); preklady (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné materiály (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); keramické fasádne obklady*“ v triede 19 zhodné alebo veľmi podobné tovarom „*materiály, nekovové, pre stavebníctvo; oporné prvky pre odkvapové žľaby, podpery pre odkvapy, držiaky odkvapových rúr, držiaky odkvapových žľabov na fasádne dosky, držiaky strešných žľabov, držiaky na lišty, držiaky žľabov pre trapézové plechy a vlnité plechy; nekovové rámy na zabudovanie do strešnej plochy s vloženým vstupným prvkom na prístup netopierov; nekovové vstupné prvky na prístup netopierov do striech budov; okná s drevenými alebo plastovými rámami, strešné okná s drevenými alebo plastovými rámami; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, vyššie uvedený tovar, najmä na odvodnenie striech budov; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, uvedené tovary predovšetkým pre oblasť striech budov; rozety, z plastového materiálu; plastové lapače lístia pre zvodové rúry; plastové lapače lístia pre dažďové žľaby; odkvapové systémy, z plastového materiálu; odkvapové rúry, z plastového materiálu; žľabové sitá, z plastového materiálu; záchytné koše, z plastového materiálu; rúry z plastu; rúrové profily, z plastového materiálu; plastové rúrové profily s otváracími klapkami alebo otváracími klzákmi; plastové krycie mriežky pre komínové prieduchy; plastové krycie mriežky pre zvody; predĺženie latovania striech, z plastového materiálu; konzoly, nekovové ako upevňovacie a montážne prvky v oblasti strechy, najmä v prípade držiakov odkvapov; držiaky odvodového potrubia; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt; smola, živica; decht; bitúmen, prenosné nekovové konštrukcie; všetok tovar, najmä na výstavbu, opravu a údržbu striech budov, strešných odvodňovacích systémov a televíznych, rozhlasových a dátových prijímacích zariadení“ v triede 19 staršej ochrannej známky. Uvedené prihlásené tovary je možné podľa namietateľa súhrnne označiť ako stavebné materiály a tohto dôvodu konštatoval, že tieto tovary sú určené na uspokojovanie rovnakých, resp. veľmi podobných potrieb (konštrukčné práce), plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a patria do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu, navyše sú poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov.*

Namietateľ uviedol, že prihlásené služby „*reklama; obchodné sprostredkovateľské služby s nekovovými stavebnými materiálmi*“ v triede 35 sú zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi „*materiály, nekovové, pre stavebníctvo; oporné prvky pre odkvapové žľaby, podpery pre odkvapy, držiaky odkvapových rúr, držiaky odkvapových žľabov na fasádne dosky, držiaky strešných žľabov, držiaky na lišty, držiaky žľabov pre trapézové plechy a vlnité plechy; nekovové rámy na zabudovanie do strešnej plochy s vloženým vstupným prvkom na prístup netopierov; nekovové vstupné prvky na prístup netopierov do striech budov; okná s drevenými alebo plastovými rámami, strešné okná s drevenými alebo plastovými rámami; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, vyššie uvedený tovar, najmä na odvodnenie striech budov; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, uvedené tovary predovšetkým pre oblasť striech budov; rozety, z plastového materiálu; plastové lapače lístia pre zvodové rúry; plastové lapače lístia pre dažďové žľaby; odkvapové systémy, z plastového materiálu; odkvapové rúry, z plastového materiálu; žľabové sitá, z plastového materiálu; záchytné koše, z plastového materiálu; rúry z plastu; rúrové profily, z plastového materiálu; plastové rúrové profily s otváracími klapkami alebo otváracími klzákmi; plastové krycie mriežky pre komínové prieduchy; plastové krycie mriežky pre zvody; predĺženie latovania striech, z plastového materiálu; konzoly, nekovové ako upevňovacie a montážne prvky v oblasti strechy, najmä v prípade držiakov odkvapov; držiaky odvodového potrubia; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt; smola, živica; decht; bitúmen, prenosné nekovové konštrukcie; všetok tovar, najmä na výstavbu, opravu a údržbu striech budov, strešných odvodňovacích systémov a televíznych, rozhlasových a dátových prijímacích zariadení“ v triede 19 zapísanými pre staršiu ochrannú známku. Namietateľ k uvedenému tvrdeniu dodal, že služby „*reklamy*“ pre zverejnené označenie sú komplementárne k tovarom v triede 19 zapísanými pre staršiu ochrannú známku, a preto je možné ich súhrnne označiť ako reklama spojená so stavebnými materiálmi. Z tohto dôvodu namietateľ konštatoval, že tieto služby sú určené na uspokojovanie rovnakých, resp. veľmi podobných potrieb (konštrukčné práce), plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a patria teda do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu, navyše sú poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov.*

Namietateľ ďalej uviedol, že prihlásené služby „*pokryvačské práce; opravy budov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ v triede 37 sú zhodné alebo veľmi podobné s tovarmi „*materiály, nekovové, pre stavebníctvo; oporné prvky pre odkvapové žľaby, podpery pre odkvapy, držiaky odkvapových rúr, držiaky odkvapových žľabov na fasádne dosky, držiaky strešných žľabov, držiaky na lišty, držiaky žľabov pre trapézové plechy a vlnité plechy; nekovové rámy na zabudovanie do strešnej plochy s vloženým vstupným prvkom na*

prístup netopierov; nekovové vstupné prvky na prístup netopierov do striech budov; okná s drevenými alebo plastovými rámami, strešné okná s drevenými alebo plastovými rámami; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, vyššie uvedený tovar, najmä na odvodnenie striech budov; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, uvedené tovary predovšetkým pre oblasť striech budov; rozety, z plastového materiálu; plastové lapače lístia pre zvodové rúry; plastové lapače lístia pre dažďové žľaby; odkvapové systémy, z plastového materiálu; odkvapové rúry, z plastového materiálu; žľabové sitá, z plastového materiálu; záchytné koše, z plastového materiálu; rúry z plastu; rúrové profily, z plastového materiálu; plastové rúrové profily s otváracími klapkami alebo otváracími klzákami; plastové krycie mriežky pre komínové prieduchy; plastové krycie mriežky pre zvody; predĺženie latovania striech, z plastového materiálu; konzoly, nekovové ako upevňovacie a montážne prvky v oblasti strechy, najmä v prípade držiakov odkvapov; držiaky odvodového potrubia; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt; smola, živica; decht; bitúmen, prenosné nekovové konštrukcie; všetok tovar, najmä na výstavbu, opravu a údržbu striech budov, strešných odvodňovacích systémov a televíznych, rozhlasových a dátových prijímacích zariadení“ v triede 19 staršej ochrannej známky. Uvedené prihlásené služby sú komplementárne k zapísaným tovarom v triede 19, a preto je možné ich súhrnne označiť ako práce spojené so stavebnými materiálmi. Namietateľ preto konštatoval, že tieto služby sú určené na uspokojovanie rovnakých, resp. veľmi podobných potrieb (konštrukčné práce), plnia rovnaký účel, zameriavajú sa na identický okruh spotrebiteľov a patria do rovnakej oblasti spotreby, resp. spotrebiteľského záujmu, navyše sú poskytované prostredníctvom zhodných odbytových kanálov.

Podľa názoru namietateľa v danom prípade ide o vizuálne, foneticky a sémanticky takmer identické označenia, kde zverejnené označenie je prihlásené pre zhodné, resp. podobné tovary, ako sú zapísané tovary pre staršiu ochrannú známku. Pravdepodobnosť zámeny kolíznych označení je z tohto dôvodu podľa namietateľa vysoká.

Pravdepodobnosť zámeny môže podľa názoru namietateľa primäť spotrebiteľov k mylnej asociácii zverejneného označenia so staršou namietanou ochrannou známkou a spotrebiteľia by sa mohli domnievať, že porovnávané tovary a služby majú spoločný pôvod.

Namietateľ uviedol, že posúdenie uvedených okolností vedie k nevyhnutnému záveru, že zverejnenému označeniu by mala byť odmietnutá ochrana vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám vzhľadom na to, že jej používanie by mohlo zavádzať verejnosť, či už priamo alebo nepriamo o pôvode takto označených tovarov a služieb, a preto zverejnené označenie POZ 2149-2022 nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky. Podľa namietateľa, ak by došlo k zápisu zverejneného označenia vo vzťahu k prihláseným tovarom a službám pre územie Slovenskej republiky, nedošlo by len k poškodeniu spotrebiteľov z dôvodu nebezpečenstva zámeny na trhu, ale zároveň by sa tým poskytla ochrana zneužitiu povesti, tvorivosti a ľudského a finančného úsilia vynaloženého namietateľom zo strany prihlasovateľa.

Namietateľ na záver navrhol, aby úrad prihlášku ochrannej známky č. POZ 2149-2022 zamietol vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám v triede 9, 19, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 12.4.2023 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ sa v úradom stanovenej lehote k námietkam nevyjadril.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej 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.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).



V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky **ROOFUS**, číslo spisu POZ 2149-2022, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 8.11.2022 prihlasovateľom Wienerberger s. r. o., Tehelná 1203/6, Zlaté Moravce, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7.12.2022 pre tovary a služby v triedach 9, 19, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Lemp GmbH & Co. KG, Walpurgisstraße 40, D-47441 Moers, Nemecko je majiteľom ochrannej známky EÚ „Roofus“ č. 018647909 s právom prednosti od 3.2.2022, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 6, 11, 17, 19 a 20 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „*mobilné aplikácie*“,

v triede 19 – „*nekovové škridly; keramické škridly; glazované keramické škridly; strešné krytiny (nekovové); tehly; priečky (nekovové); preklady (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné materiály (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); keramické fasádne obklady*“,

v triede 35 – „*reklama; obchodné sprostredkovateľské služby s nekovovými stavebnými materiálmi*“,

v triede 37 – „*pokrývačské práce; opravy budov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“.

Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary:

v triede 6 – „*common metals and their alloys; metal goods for use in construction; gutter brackets, roof gutter supports, downpipe supports, gutter support mouldings, roofing gutter supports, bulge beams, gutter supports for trapezoidal sheets and corrugated sheets; windows with frames of metal, skylights with frames of metal; metal frames for installation in roof surfaces, with fitted entry elements for access for bats; entry elements of metal for access for bats in building roofing; profiles and profile rails, of metal, all the aforesaid goods in particular for roof drainage of buildings; profiles and profile rails, of metal, the aforesaid goods in particular for the building roofing sector; roof batten extensions; roof batten connection pieces; faceplates for pipe clamps and gutter supports; roofing panels of metal; frame elements of metal, the aforesaid goods*“

in particular for the enclosure of chimneys or roof hatches; clips of metal for pipes; leaf guard systems, of metal, for use in relation to the following goods: gutter pipes, leaf guard systems, of metal, especially, for use in relation to the following goods: downspouts, roof gutters of metal, down pipes of metal; drainpipe strainers, of metal; catch trays, of metal; tubes of metal; pipe lengths, of metal; pipe lengths of metal having opening flaps or opening valves; sealing caps of metal; cover grilles of metal for chimney stacks; cover grilles of metal for downpipes; consoles of metal for fastening and assembly elements in the roofing sector, in particular for gutter supports, downpipe supports, bat roof access elements; ducts of metal for wires and wiring harnesses, in particular for the pitched roof and flat roof sectors; rainwater collectors, of metal; satellite dish mounts of metal, in particular for pitched and flat roofs; buildings, transportable, of metal; non-electric cables and wires of common metal; metal hardware, screws, hanger bolts, nails, nuts, rivets; all the aforesaid goods in particular for the construction, repair and maintenance of building roofing, roof drainage systems and television, radio and data receiving systems“ (obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové tovary používané v oblasti stavebníctva; oporné prvky pre odkvapové žľaby, držiaky žľabov, držiaky zvodov, držiaky žľabov na fasádnu dosku, držiaky žľabov na strechu, držiaky na lišty, držiaky žľabov na trapézové plechy a vlnité plechy; okná s kovovými rámami, strešné okná s kovovými rámami; kovové rámy na zabudovanie do strešnej plochy s vloženým vstupným prvkom pre prístup netopierov; kovové vstupné prvky na prístup netopierov do striech budov; profily a profilové koľajnice, z kovu, vyššie uvedený tovar, najmä na odvodnenie striech budov; profily a profilové koľajnice, z kovu, uvedené tovary predovšetkým pre oblasť striech budov; predĺženie latovania striech; spojky strešného latovania; obklady pre objímky na rúry a držiaky žľabov; kovové strešné panely; prvky kovových rámov, vyššie uvedený tovar, najmä na uzavretie komínov alebo strešných výstupov; kovové potrubné spony; systémy na zachytávanie listov, z kovu, na použitie v súvislosti s nasledujúcimi výrobkami: odkvapové rúry, systémy na zachytávanie listov, z kovu, najmä, na použitie v súvislosti s nasledujúcimi výrobkami: odkvapové systémy, kovové odkvapové žľaby, kovové spádové potrubia; žľabové sitá, z kovu; záchytné koše, z kovu; kovové rúrky; rúrové profily, z kovu; kovové rúrové profily s otváracími klapkami alebo otváracími klzákmi; kovové tesniace uzávery; kovové krycie mriežky pre komínové prieduchy; kovové krycie mriežky pre zvodov; kovové držiaky ako upevňovacie a montážne prvky v oblasti strechy, najmä pre držiaky odkvapov, držiaky zvodov, prvky strešných vpustov; kovové strešné priechodky pre káble a káblové zväzky, najmä pre šikmé a ploché strechy; zberače odpadovej vody, z kovu; držiaky satelitných antén z kovu, najmä pre strmé a ploché strechy; kovové prenosné stavby; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar z kovu, skrutky, tyčové kotvy, klince, matice, nity; všetok uvedený tovar, najmä na výstavbu, opravu a údržbu striech budov, strešných odvodňovacích systémov a televíznych, rozhlasových a dátových prijímacích zariadení),

v triede 11 – „equipment, and installations, for lighting, for heating purposes, for cooling purposes, for drying, for ventilation purposes, for water supply; illuminating devices for mounting to gutter supports and roof gutter supports“ (zariadenia, inštalácie, pre osvetlenie, na účely vykurovania, na účely chladenia, na účely sušenia, na vetracie účely, na účely zásobovania vodou; osvetľovacie zariadenia na montáž na odkvapové konzoly a držiaky odkvapových rúr),

v triede 17 – „flexible hoses composed of plastics, the aforesaid goods in particular for rainwater reservoirs; gaskets, sleeves of rubber“ (ohybné hadice z plastov, uvedené výrobky predovšetkým pre zberače dažďovej vody; tesnenia, násadce z gumy),

v triede 19 – „materials, not of metal, for building and construction; gutter brackets, gutter supports, downpipe supports, gutter support mouldings, roofing gutter supports, coiled gutter supports, gutter supports for trapezoidal sheets and corrugated sheets; frames, not of metal, for installation in roof surfaces, with fitted entry elements for access for bats; entry elements, not of metal, for access for bats in building roofing; windows with frames of wood or plastic, skylights with frames of metal; profiles and profile rails, of plastic, all the aforesaid goods in particular for roof drainage of buildings; profiles and profile rails, of plastic, the aforesaid goods in particular for the building roofing sector; rosettes, of plastic; leaf guard systems of plastic for down pipes; leaf guard systems of plastic for roof gutters; guttering systems, of plastic; gutter pipes, of plastic; drainpipe strainers, of plastic; catch trays, of plastic; pipes of plastic; pipe lengths, of plastic; pipe lengths of plastic having opening flaps or opening valves; cover grilles of plastic for chimney stacks; cover grilles of plastic for downpipes; roof batten extensions, of plastic; consoles, not of metal, for fastening and assembly elements in the roofing sector, in particular for gutter supports; downpipe supports; rigid pipes, not

of metal, for building; asphalt; pitch; tar; bitumen, transportable buildings, not of metal; all the aforesaid goods in particular for the construction, repair and maintenance of building roofing, roof drainage systems and television, radio and data receiving systems“ (stavebné materiály, nekovové; oporné prvky pre odkvapové žľaby, podpery pre odkvapy, držiaky odkvapových rúr, držiaky odkvapových žľabov na fasádne dosky, držiaky strešných žľabov, držiaky na lišty, držiaky žľabov pre trapézové plechy a vlnité plechy; nekovové rámy na zabudovanie do strešnej plochy s vloženým vstupným prvkom na prístup netopierov; nekovové vstupné prvky na prístup netopierov do striech budov; okná s drevenými alebo plastovými rámami, strešné okná s drevenými alebo plastovými rámami; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, vyššie uvedený tovar, najmä na odvodnenie striech budov; profily a profilové koľajnice, z plastového materiálu, uvedené tovary predovšetkým pre oblasť striech budov; rozety, z plastového materiálu; plastové lapače lístia pre zvodové rúry; plastové lapače lístia pre dažďové žľaby; odkvapové systémy, z plastového materiálu; odkvapové rúry, z plastového materiálu; žľabové sitá, z plastového materiálu; záchytné koše, z plastového materiálu; rúry z plastu; rúrové profily, z plastového materiálu; plastové rúrové profily s otváracími klapkami alebo otváracími klzákmi; plastové krycie mriežky pre komínové prieduchy; plastové krycie mriežky pre zvody; predĺženie latovania striech, z plastového materiálu; konzoly, nekovové ako upevňovacie a montážne prvky v oblasti strechy, najmä v prípade držiakov odkvapov; držiaky odvodového potrubia; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asphalt; smola, živica; decht; bitúmen, prenosné nekovové konštrukcie; všetok uvedený tovar, najmä na výstavbu, opravu a údržbu striech budov, strešných odvodňovacích systémov a televíznych, rozhlasových a dátových prijímacích zariadení),

v triede 20 – *„pipe clamps of plastics; collars, not of metal, for fastening pipes, rosettes and washers non-metallic panels; plastic washers; washers of insulating materials; satellite dish mounts, not of metal, in particular for pitched and flat roofs; all the aforesaid goods in particular for the construction, repair and maintenance of building roofing, roof drainage systems and television, radio and data receiving systems; plastic sealing caps; roof ducts of plastic for cables and wiring harnesses (non-electric), in particular for the pitched roof and flat roof sector; plugs, thermal dowels, including having external threads“* (plastové svorky na potrubie; nekovové spojovacie objímky na potrubia, rozety a umývačky nekovové panely; plastové podložky a tesnenia; izolačné podložky; držiaky satelitných antén, ktoré nie sú vyrobené z kovu, najmä pre strmé a ploché strechy; všetok uvedený tovar, najmä na výstavbu, opravu a údržbu striech budov, strešných odvodňovacích systémov a televíznych, rozhlasových a dátových prijímacích zariadení; plastové utesňovacie zátky; strešné priechodky z plastu pre káble a zväzky káblov (nie elektrické), predovšetkým pre oblasť šikmých a plochých striech; hmoždinky, tepelné kotvy, aj s vonkajším závitom).

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

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre „mobilné aplikácie“, ktoré tvoria podmnožinu softvéru, sú to vlastne programové vybavenia pre mobilné zariadenia. Staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary v triedach 6, 11, 17, 19 a 20 z oblasti stavebných materiálov, zariadení a inštalácií. Medzi porovnávanými tovarmi niet podobnosti. Ich poskytovateľmi sú špecialisti z odlišných oblastí (prihlásené tovary poskytujú IT špecialisti v špecializovaných predajniach, zatiaľ čo zapísané tovary poskytujú hlavne špecializované predajne so stavebným materiálom), odlišný je účel, vzájomne sa nedopĺňajú a ani si nekonkurujú. Porovnávané tovary sú nepodobné. Nie je možné súhlasiť s názorom namietateľa, že mobilné aplikácie sú podobné so zariadeniami, inštaláciami, pre osvetlenie, na účely vykurovania, na účely chladenia, na účely sušenia, na vetracie účely, na účely zásobovania vodou, lebo uvedené tovary sú určené na rôzne účely a pre rozdielne skupiny spotrebiteľov a poskytované sú na rôznych predajných miestach. Aj keď uvedené zapísané zariadenia môžu pracovať aj v automatickom režime, budú pracovať prostredníctvom rôznych snímačov zapojených v jednoduchých logických obvodoch, pričom samotné sa nijako nepribližujú k mobilným aplikáciám a tieto ani nie sú ich nevyhnutnou súčasťou.

V triede 19 prihlásené tovary „*nekovové škridly; keramické škridly; glazované keramické škridly; strešné krytiny (nekovové); tehly; priečky (nekovové); preklady (nekovové); stropy, stropné dosky (nekovové); stavebné materiály (nekovové); stavebné obklady stien a priečok (nekovové); keramické fasádne obklady*“ možno považovať za zhodné s tovarmi „*stavebné materiály, nekovové*“ zapísanými v triede 19 pre staršiu ochrannú známku. Prihlásené tovary patria do všeobecnej alebo širšej skupiny stavených nekovových materiálov, ktoré sú zapísané pre staršiu ochrannú známku.

Prihlásená služba „*reklama*“ v triede 35 pre zverejnené označenie ako nijako bližšie nešpecifikovaná všeobecná služba je nepodobná so zapísanými tovarmi v triedach 6, 11, 17, 19 a 20 pre staršiu ochrannú známku, ktoré patria do oblasti stavebných materiálov, zariadení a inštalácií. S tvrdením namietateľa, že služby „*reklamy*“ pre zverejnené označenie sú komplementárne k tovarom v triede 19 zapísaných pre staršiu ochrannú známku úrad nemôže nesúhlasiť, lebo porovnávané služby a tovary sa nijako vzájomne nedopĺňajú, sú primárne určené na rôzne účely, pre rozdielne skupiny spotrebiteľov a poskytované sú na rôznych predajných miestach rôznymi predajcami, resp. poskytovateľmi.

Naopak prihlásené bližšie špecifikované služby „*obchodné sprostredkovateľské služby s nekovovými stavebnými materiálmi*“ v triede 35 pre zverejnené označenie možno považovať za podobné v nižšej miere so zapísanými tovarmi triedach 17, 19 a 20 staršej ochrannej známky, keďže sa rovnako týkajú oblasti nekovových stavebných materiálov. Porovnávané služby a tovary sú tak priamo vzájomne súvisiace, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov (staviteľom) a môžu mať aj zhodných poskytovateľov.

Prihlásené služby „*pokryvačské práce; opravy budov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ v triede 37 pre zverejnené označenie možno tiež považovať za podobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku v triedach 6, 11, 17, 19 a 20, ktoré patria do oblasti stavebných materiálov, zariadení a inštalácií. Poskytovatelia rôznych stavebných materiálov môžu byť aj poskytovateľmi súvisiacich stavebných prác a tiež sú poskytovateľmi stavebných informácií a poradenstva. Porovnávané služby a tovary sú doplnkové, môžu mať rovnaký účel, rovnakú skupinu spotrebiteľov a môžu mať zhodných predajcov, resp. poskytovateľov.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2149-2022)

Staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 018647909)



Roofus

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.

V prípade slovných označení sa poskytnutá vzťahuje na samotné slovo, nie však na jeho písomnú podobu. Z uvedeného dôvodu nie je podstatné, či je slovo napísané veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazového zverejneného označenia so slovnou staršou ochrannou známkou. Čo sa týka porovnania staršej slovnej ochrannej známky „Roofus“ a slovného prvku zverejneného označenia „ROOFUS“, tieto sú zhodné.

Zverejnené označenie navyše obsahuje nad slovným prvkom čierny grafický obrazec obsahujúci rôzne geometrické tvary, ktorého prítomnosť však zásadne neovplyvní to, že spotrebiteľ bude prednostne venovať pozornosť slovnému prvku, ktorý si vie zapamätať a podľa neho sa v budúcnosti orientovať a odkazovať na

označenie. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať vizuálnu podobnosť sporných označení založenú na zhodnosti slovných prvkov „ROOFUS“ vo zverejnenom označení a „Roofus“ v staršej ochrannej známke.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a staršej ochrannej známky z **fonetického hľadiska**, je nutné uviesť, že spotrebiteľ v prípade obrazových označení má snahu sa o označení ďalej zmieňovať len reprodukciou obsiahnutých slovných prvkov, pokiaľ je tento dostatočne výrazný a dokáže ho identifikovať. Vzhľadom na uvedené je dôvodné predpokladať reprodukciu zverejneného označenia len prostredníctvom slovného prvku „roofus“, ktorý vysloví zhodne ako staršiu ochrannú známku, teda „roofus“. Keďže ide o neznáme slová, je možné predpokladať ich reprodukciu tiež rovnako, ako „rúfus“. Vzhľadom na uvedené je nutné konštatovať zhodu porovnávaných označení z fonetického hľadiska.

Zo **sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov. Čo sa týka staršej ochrannej známky „Roofus“ a slovného prvku zverejneného označenia „ROOFUS“, tieto u priemerného laického spotrebiteľa nebudú pravdepodobne vyvolávať žiaden významový vnem a možno ich teda považovať za prvky fantazijné. Obrazový prvok staršej ochrannej známky budú spotrebiteľia vnímať len ako dekoratívny prvok. Na základe uvedených skutočností je potrebné konštatovať, že sémantické porovnanie označení nie je možné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámery musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb v triedach 9, 19, 35 a 37 široká spotrebiteľská verejnosť, ktorá sa orientuje v oblasti stavebníctva, a rovnako aj odborná verejnosť. V danom prípade ide o produkty hlavne pre stavebný priemysel a možno predpokladať, že tieto budú spotrebiteľovi ponúkané prostredníctvom špecializovaných predajní so stavebným materiálom, resp. spoločnosťami zaoberajúcimi sa stavebníctvom. Kolízne tovary a služby si pri ich výbere vyžadujú priemerný až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a staršej ochrannej známky je potrebné uviesť, že z vizuálneho hľadiska boli posúdené ako podobné a z fonetického hľadiska ako zhodné. Ďalej vzhľadom na skutočnosť, že ide o fantazijné slovné prvky posúdenie sémantického hľadiska nemá vplyv na hodnotenie pravdepodobnosti zámery. Zverejnené označenie síce navyše obsahuje obrazový prvok, ktorý však budú spotrebiteľia vnímať len ako dekoratívny prvok, a preto nemá zásadný vplyv pri orientácii spotrebiteľa na trhu a ani na odlíšenie staršej ochrannej známky od zverejneného označenia, ktorá je v ňom celá obsiahnutá. Zverejnené označenie je zložené z prvku obrazového a slovného, pričom je opätovne potrebné zdôrazniť, že v prípade tohto druhu označení spotrebiteľia prednostne vnímajú prvok slovný, pretože jeho prostredníctvom sa o takto označených tovaroch a službách pri ich výbere a kúpe zmieňujú. Zároveň, spotrebiteľia neanalyzujú označenia a nemajú možnosť ich porovnať vedľa seba a musia sa

spoľahnúť na nedokonalý obraz vo svojom vedomí. Celkový dojem, ktorý porovnávané označenia vytvárajú v mysli spotrebiteľa, je z dôvodu ich rovnakého slovného prvku veľmi podobný, a spôsobuje, že vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné, vzniká mylná predstava o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov, a to na základe ich vzájomnej asociácie.

Vo vzťahu k tovarom v triede 9 a niektorým službám prihláseným v triede 35, ktoré boli zhodnotené ako nepodobné so zapísanými tovarmi pre staršiu ochrannú známku, čím nebola naplnená jedna z kumulatívnych podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. aj bod 2. zákona o ochranných známkach, možno konštatovať, že napriek podobnosti porovnávaných označení nie je možné konštatovať pravdepodobnosť ich zámeny v spojitosti s nimi, pretože medzi týmito tovarmi zverejneného označenia a staršej ochrannej známky nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k ich zámene a ani k tomu, aby sa spotrebiteľská verejnosť domnievala, že medzi nimi existuje vzájomná spojitosť.

Námietateľ 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 v triede 19 a všetky služby v triede 37 a služby „*obchodné sprostredkovateľské služby s nekovovými stavebnými materiálmi*“ v triede 35, 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

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová, advokátka, Tobručká 6, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika
inventar Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 0/50, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika