

Banská Bystrica 06.12.2023  
POZ 2154-2022/N-124-2023

## 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 slovného označenia „Roofus“ do registra ochranných známk, 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 2154-2022 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 21.12.2022 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 2154-2022, sa zamietá 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 slovného označenia „Roofus“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 2154-2022 (ďalej aj zverejnené označenie) boli 20.3.2023 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 zámény a pravdepodobnosť ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti.

V súvislosti s pravdepodobnosťou zámény, 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 vizuálneho hľadiska uviedol, že kolízne označenia sú slovné, pozostávajúce z jedného slovného prvku „Roofus“ napísaného písmom štandardného typu v čiernej farbe s prvým veľkým písmenom „R“, zvyšné písmená sú napísané malým písmom a dodal že porovnávané označenia sú zhodné.

Pri porovnaní 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“.

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 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 žlabov na fasádne dosky, držiaky strešných žlabov, držiaky na lišty, držiaky žlabov 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; žlabové 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 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 žlabov na fasádne dosky, držiaky strešných žlabov, držiaky na lišty, držiaky žlabov 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 žlaby; odkvapové systémy, z plastového materiálu; odkvapové rúry, z plastového materiálu; žlabové 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 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 žlaby, podpery pre odkvapy, držiaky odkvapových rúr, držiaky odkvapových žlabov na fasádne dosky, držiaky strešných žlabov, držiaky na líšty, držiaky žlabov 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 žlaby; odkvapové systémy, z plastového materiálu; odkvapové rúry, z plastového materiálu; žlabové 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 prác 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 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.

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 2154-2022 zamietol vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám v triede 9, 19, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 2.5.2023 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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 2154-2022, 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 21.12.2022 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 rámmi, strešné okná s kovovými rámmi; 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 zvody; kovové držiaky ako upevňovacie a montážne prvky v oblasti strechy, najmä pre držiaky odkvapov, držiaky zvodov, prvky strešných vpustov; kovové strešné priedchodky 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, kĺnce, 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 koňštrukcie; 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 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 doplňujúci 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, je to prostredníctvom rôznych snímačov, 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 nedopĺňajú, sú určené na rôzne účely, pre rozdielne skupiny spotrebiteľov a poskytované sú na rôznych predajných miestach rôznymi predajcami, resp. poskytovateľmi.

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 rovnako sa týkajú oblasti nekovových stavebných materiálov. Porovnávané služby a tovary sú priamo vzájomne súvisiace, sú určené rovnakej skupine spotrebiteľov (staviteľom) a môžu mať zhodných predajcov, resp. poskytovateľov.

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

## Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2154-2022)

Roofus

Staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 018647909)

Roofus

Zverejnené označenie i staršia ochranná známka sú slovné označenia, ktoré sú tvorené identickými slovnými prvkami „Roofus“. Z uvedeného je zrejmé, že kolízne označenia sú zhodné.

### **Celkové zhodnotenie**

Z porovnania označení vyplynulo, že zverejnené označenie a staršia ochranná známka sú zhodné. Zároveň bolo zistené, že časť tovarov zverejneného označenia je zhodná s tovarmi, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Zákonné podmienky uplatneného ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach sú teda naplnené v súvislosti s týmito prihlásenými tovarmi „*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 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlásené služby „*pokrývačské práce; opravy budov; stavebné informácie; stavebné poradenstvo*“ v triede 37 boli posúdené v porovnaní so zapísanými tovarmi triedach 6, 11, 17, 19 a 20 ako podobné a tiež prihlásené služby „*obchodné sprostredkovateľské služby s nekovovými stavebnými materiálmi*“ v triede 35 boli posúdené v porovnaní s tovarmi v triede 17, 19 a 20 staršej ochrannej známky ako podobné. Vzhľadom na to, že porovnávané označenia sú zhodné, nemožno vylúčiť, že spotrebiteľ bude uvedený do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených služieb. Spotrebiteľ by sa mohol domnievať, že tieto služby pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

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 odborníci z oblasti stavebníctva. Výberom týchto tovarov a služieb budú venovať priemernú možno až vyššiu mieru pozornosti, ktorá vzhľadom na zhodnosť označení nie je spôsobilá vylúčiť pravdepodobnosť zámery zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti. Z uvedeného vyplýva, že v súvislosti so službami, ktoré boli posúdené ako podobné boli naplnené podmienky ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach.

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 zhode porovnávaných označení nie je možné konštatovať pravdepodobnosť ich zámery 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.

Vzhľadom na to, že boli naplnené podmienky uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 1. a bod 2. zákona o ochranných známkach pre všetky námietkami napadnuté prihlásené tovary v triede 19 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a zároveň možno konštatovať, že podmienky námietkového dôvodu § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach boli naplnené pre niektoré námietkami napadnuté služby v triede 35 a všetky služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, 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, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1, Slovenská republika  
inventá Patentová a známková kancelária s. r. o., Palisády 0/50, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika