



Banská Bystrica 27. 4. 2022  
OZ 243440/I-10-2022

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa SUBARU CORPORATION 1-20-8, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-8554, Japonsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária v. o. s., Palisády 36, 811 06 Bratislava (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie ochrannej známky č. 243440 „SUBARU-IES PREDAJ A SERVIS www.subaru-ies.sk“ majiteľa IES-5L s. r. o., Podnikateľská 4, 040 17 Košice - Barca, Slovenská republika (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 243440 sa vyhlasuje za neplatnú.**

**Kaucia sa podľa § 37 ods. 9 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov vracia navrhovateľovi.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 11.5.2021 doručený návrh na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 243440 (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých služieb v triedach 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom ochranných známk, konkrétne obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 000101188 „SUBARU“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 37, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, s právom prednosti od 1.4.1996; obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 001481522 „SUBARU“ zapísanej okrem iného pre služby v triede 39 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, s právom prednosti od 28.1.2000; slovnej ochrannej známky Európskej únie č. 004219242 „SUBARU“ zapísanej pre tovary a služby v triedach 7, 35 a 37, s právom prednosti od 28.12.2004; obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 009845751 „SUBARU“ zapísanej okrem iných pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 37, s právom prednosti od 28.3.2011 a obrazovej ochrannej známky č. 192386 „SUBARU“ zapísanej pre tovary v triede 12, s právom prednosti od 18.12.1998.

Navrhovateľ uviedol, že jeho ochranné známky sú v zmysle ustanovenia § 4 zákona o ochranných známkach staršími ochrannými známkami, pričom napadnutá ochranná známka je s nimi podobná. Poukázal na to, že dominantným prvkom z hľadiska rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky je prvok „SUBARU-IES“, ktorý obsahuje celú ochrannú známku navrhovateľa.

Navrhovateľ konštatoval, že porovnávané ochranné známky obsahujú zhodný dominantný prvok „SUBARU“, ktorý prioritne púta pozornosť spotrebiteľa a prekračuje mieru pozornosti venovanú ďalším prvkom, preto podľa neho možno konštatovať ich vizuálnu podobnosť, a aj z fonetického hľadiska budú znieť veľmi podobne. K porovnaniu zo sémantického hľadiska uviedol, že porovnávané ochranné známky sú s ohľadom na dominantný prvok „SUBARU“ fantazijné. Zdôraznil, že obe označenia zhodne evokujú spojitost s automobilovou značkou „SUBARU“, čo ich sémanticky

zbližuje. Navrhovateľ ďalej porovnal služby napadnutej ochrannej známky s tovarmi a službami jeho ochranných známk a konštatoval, že ide o zhodné, podobné a súvisiace tovary a služby.

Navrhovateľ upozornil, že jeho staršie ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, a to s ohľadom na prvok „SUBARU“, ktorý nie je opisný, nenaznačuje druh, kvalitu či iné vlastnosti tovarov a služieb a svojím dlhodobým pôsobením na trhu sa stalo označenie „SUBARU“ preňho v oblasti automobilového a strojárkeho priemyslu a s tým spojených služieb príznačným. Poukázal na to, že v danej oblasti laická ako i odborná spotrebiteľská verejnosť označenie „SUBARU“ veľmi dobre pozná ako značku automobilov.

Navrhovateľ v závere zhrnul všetky zistené okolnosti a poukázal na to, že jeho ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a vzhľadom na skutočnosť, že napadnutá ochranná známka obsahuje ako dominantný prvok slovo „SUBARU“, existuje podľa neho nebezpečenstvo, že takto označené služby môžu byť vnímané ako pochádzajúce od toho istého podniku alebo hospodársky prepojených podnikov. Podľa navrhovateľa z uvedeného vyplýva, že kolízne ochranné známky sú natoľko podobné, že existuje vysoká pravdepodobnosť zámenny vrátane pravdepodobnosti asociácie u relevantnej časti spotrebiteľskej verejnosti.

Navrhovateľ na základe uvedeného navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Listom úradu z 25.6.2021 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Výzva na vyjadrenie bola majiteľovi preukázateľne doručená 11.7.2021. Majiteľ sa k podanému návrhu v stanovenej lehote nevyjadril.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Podľa § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú aj na návrh osoby uvedenej v § 7 z dôvodov podľa § 7, ak sa v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú preukáže, že tento dôvod existuje. Podmienky pre uplatnenie starších práv uvedených v § 7 musia byť splnené už ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti návrhom dotknutej ochrannej známky.

Podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach 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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

Podľa § 35 ods. 5 zákona o ochranných známkach sa na ochrannú známku, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, hľadí ako keby k jej zápisu do registra nedošlo.

V konaní o návrhu na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 243440 za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa IES-5L s. r. o., Podnikateľská 4, 040 17 Košice – Barca, Slovenská republika, s právom prednosti od 17.3.2016 bola 30.9.2016 zapísaná do registra pre služby v triedach 35, 37 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky Európskej únie „SUBARU“ č. 101188 (ďalej aj prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 1.4.1996, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie „SUBARU“ č. 1481522 (ďalej aj druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.1.2000, platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 36 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie „SUBARU“ č. 4219242 (ďalej aj tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.12.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 7, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie „SUBARU“ č. 9845751 (ďalej aj štvrtá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 28.3.2011, ktorá je okrem iných zapísaná aj pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky č. 192386 „SUBARU“ (ďalej aj piata staršia ochranná známka) s právom prednosti od 18.12.1998, ktorá je zapísaná pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti predmetných ochranných známok vyplýva, že ochranné známky navrhovateľa majú skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda sú vo vzťahu k nej staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na charakter piatej staršej ochrannej známky, ktorá je tvorená zhodným označením ako prvá staršia ochranná známka a súčasne rozsah jej zapísaných tovarov patrí do rozsahu tovarov prvej staršej ochrannej známky, bude predmetný návrh založený na ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preskúmaný najskôr v súvislosti s prvou až štvrtou staršou ochrannou známkou.

#### **Porovnanie tovarov a služieb**

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre služby:

**v triede 35** - „aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; podpora predaja (pre tretie osoby); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby“,

**v triede 37** - „autoservisy (údržba a tankovanie); čalúnnické opravy; informácie o opravách; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; údržba a opravy motorových vozidiel; umývanie dopravných prostriedkov; vulkanizovanie pneumatík (opravy)“,

**v triede 39** – „automobilová doprava; doručovanie tovarov; dovoz (doprava); informácie o dopravnej premávke; informácie o možnostiach dopravy; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; parkovanie automobilov (služby); prenájom automobilov; prenájom garáží; skladovanie“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 7** – „multi-purpose machines, engines and motors, engine and motor driven generators, motor pumps, welding apparatus“ [v preklade „viacúčelové stroje, motory, generátory poháňané motorom, motorové čerpadlá, zváracie prístroje“],

**v triede 12** – „motor vehicles, parts and accessories thereof (so far as included in class 12)“ [v preklade „motorové vozidlá, ich časti, súčasti a príslušenstvo (pokiaľ sú zahrnuté v triede 12)“],

**v triede 37** – „repair and maintenance of motor vehicles, repair and maintenance of multi-purpose machines, engines and motors, motor driven generators, motor pumps and welding apparatus; consultancy and information in the field of repair, washing of motor vehicles“ [v preklade „opravy a údržba motorových vozidiel, opravy a údržba viacúčelových“]

strojov a motorov, motorových generátorov, motorových čerpadiel a zvracích prístrojov; poradenstvo a informácie v oblasti opráv, umývania motorových vozidiel“].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná aj pre služby:

**v triede 39** – „*vehicle rental and leasing services*“ [v preklade „prenájom vozidiel“].

Tretia staršia ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 7** – „*multi purpose engines; direct current (DC) generators; alternating current (AC) generators; agricultural machines; agricultural implements other than hand-operated*“ [v preklade „viacúčelové motory; generátory jednosmerného prúdu; alternátory; poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia“],

**v triede 35** – „*sales of general-purpose engines, direct current (DC) generators, alternating current (AC) generators, agricultural machines and agricultural implements (other than hand-operated)*“ [v preklade „predaj motorov na všeobecné účely, dynám, alternátorov, poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskych nástrojov (okrem ručne poháňaných)“],

**v triede 37** – „*repair and maintenance of general-purpose engines, direct current (DC) generators, alternating current (AC) generators, agricultural machines and agricultural implements (other than hand-operated)*“ [v preklade „oprava a údržba motorov na všeobecné účely, generátorov jednosmerného prúdu, alternátorov, poľnohospodárskych strojov a poľnohospodárskych nástrojov (okrem ručne poháňaných)“].

Štvrtá staršia ochranná známka je okrem iných zapísaná aj pre tovary a služby:

**v triede 7** - „*machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs*“; [v preklade „stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá), spriahadlá strojov a časti prevodov (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie, okrem náradia na ručný pohon; liahne“],

**v triede 12** - „*vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water*“ [v preklade „vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vzduchu“],

**v triede 35** - „*advertising; business management; business administration; office functions*“ [v preklade „reklama; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce“].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, 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.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 35 „*aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach*“ možno označiť za zhodné so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*kancelárske práce*“ v triede 35, pretože predmetné služby napadnutej ochrannej známky patria do širšej kategórie uvedených služieb štvrtej staršej ochrannej známky.

Služby napadnutej ochrannej známky „*obchodné alebo podnikateľské informácie*“ v triede 35 možno v porovnaní so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*obchodný manažment*“ v triede 35 označiť za zhodné. Služby obchodného manažmentu sú určené na aktívnu pomoc iným podnikom pri riadení ich podnikania stanovením stratégie a/alebo smerovania a zahŕňajú súbor činností na dosiahnutie uvedeného cieľa, do ktorých možno zahrnúť aj služby napadnutej ochrannej známky „*obchodné alebo podnikateľské informácie*“, ktoré pozostávajú z poskytovania komerčných informačných služieb týkajúcich sa prieskumu trhu a obchodných analýz.

Súčasne možno služby napadnutej ochrannej známky „*vyjednávacie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby*“ v triede 35 v porovnaní so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*obchodný manažment*“ v triede 35 označiť za podobné v nízkej miere. Obchodní konzultanti poskytujúci služby týkajúce sa obchodného manažmentu zhromažďujú informácie a poskytujú nástroje a odborné znalosti, aby umožnili svojim zákazníkom vykonávať podnikanie alebo poskytnúť podnikom potrebnú podporu na získanie, rozvoj a rozšírenie ich podielu na trhu. Účelom vyjednávania a uzatvárania obchodných transakcií pre tretie osoby je rovnako ako pri poskytovaní služieb obchodného manažmentu pomoc podniku pri rozvíjaní a rozširovaní jeho podielu na trhu, takže povaha aj účel predmetných služieb sú rovnaké, spejú k zlepšeniu podnikania a sú nasmerované na rovnakú relevantnú verejnosť. Služby napadnutej ochrannej známky „*vyjednávacie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby*“ v triede 35 možno tiež v porovnaní so službou tretej staršej ochrannej známky „*predaj motorov na všeobecné účely*“ v triede 35 označiť za podobné vo vyššej miere. Predmetné služby sú rovnako zamerané na rozvíjanie a rozširovanie podielu na trhu, pričom predaj patrí medzi obchodné transakcie, takže povaha aj účel predmetných služieb sú rovnaké, spejú k zlepšeniu podnikania, majú rovnakých poskytovateľov a sú nasmerované na rovnakú relevantnú verejnosť.

Služby napadnutej ochrannej známky „*on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb*“ sú v nízkej miere podobné so službami tretej staršej ochrannej známky „*predaj motorov na všeobecné účely*“ v triede 35. Poskytovanie online obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov zahŕňa poskytovanie platformy elektronického obchodu, na ktorej môže predávajúci ponúkať svoj tovar na predaj kupujúcemu. Predaj motorov na všeobecné účely možno zaradiť medzi služby, v rámci ktorých poskytovateľ predáva a propaguje konkrétny tovar. Špecifikované služby predaja a poskytovanie online priestoru pre nákupcov a predajcov vykazujú určitý stupeň podobnosti, keďže príslušná verejnosť môže byť rovnaká a ich účelom môže byť vo všeobecnosti to isté, a to uľahčenie predaja tovaru iných.

Služby napadnutej ochrannej známky „*podpora predaja (pre tretie osoby)*“ v triede 35 možno označiť za zhodné so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*reklama*“ v triede 35. Služby napadnutej ochrannej známky „*optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja*“ v triede 35 možno označiť za podobné so službami štvrtej staršej ochrannej známky „*reklama*“ v triede 35. Reklama v podstate pozostáva z poskytovania pomoci iným pri predaji ich tovarov a služieb podporovaním ich uvedenia na trh alebo v posilnení postavenia klienta na trhu a získavaní konkurenčnej výhody prostredníctvom reklamy. Na splnenie tohto cieľa možno použiť rôzne prostriedky a produkty, tieto služby poskytujú reklamné spoločnosti, ktoré poskytujú potrebné informácie a rady pre marketing produktov a služieb klientov a vytvárajú stratégiu ohľadne reklamy ich tovarov a služieb prostredníctvom novín, webových stránok, videí, internetu atď. Účel poskytovania služby optimalizácie internetových vyhľadávačov na podporu predaja je rovnaký, je zameraný na podporu predaja produktov tretích osôb, orientovaný na rovnakú spotrebiteľskú verejnosť. Uvedené služby sú podobné.

Služby napadnutej ochrannej známky v triede 37 „*informácie o opravách*“ možno označiť za zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „*informácie v oblasti opráv*“ v tej istej triede. Služby napadnutej ochrannej známky v triede 37 „*autoservisy (údržba a tankovanie); opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; údržba a opravy motorových vozidiel*“ možno označiť za zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „*opravy a údržba motorových vozidiel, opravy a údržba motorov*“ v tej istej triede. Pomenovanie týchto služieb je obsiahnuté v oboch zoznamoch predmetných ochranných známk, pretože autoservisy ponúkajú služby údržby a opravy vozidiel a motorov vozidiel. Taktiež služba napadnutej ochrannej známky v triede 37 „*vulkanizovanie pneumatík (opravy)*“, ktorá označuje opravu pneumatík, ako súčasť motorových vozidiel, patrí do rozsahu služieb prvej staršej ochrannej známky „*opravy motorových vozidiel*“ v tej istej triede, teda ide o služby zhodné. Súčasne možno služby napadnutej ochrannej známky „*umývanie dopravných prostriedkov*“ v triede 37 považovať za zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „*údržba motorových vozidiel*“ v tej istej triede, pretože popri údržbe motorových vozidiel je poskytovaná aj služba umývania vozidla.

Služby napadnutej ochrannej známky „*čalúnnické opravy; inštalácie a opravy klimatizačných zariadení; inštalácie a opravy poplašných systémov proti vlámaniu*“, hoci sú definované všeobecne, týkajú sa a patria aj do rozsahu služieb opráv a údržby motorových vozidiel, môžu byť poskytované v rámci opráv motorových vozidiel, pri opravách klimatizácie, či poplašných systémov v motorových vozidlách, či oprave alebo údržbe čalúnenia autosedačiek, teda sú

podobné so službami prvej staršej ochrannnej známky „opravy a údržba motorových vozidiel“ v triede 37. Predmetné služby prinajmenšom spájajú rovnakí poskytovatelia, príslušná verejnosť a distribučné kanály.

Služby napadnutej ochrannnej známky v triede 39 „prenájom automobilov“ možno označiť za zhodné so službami druhej staršej ochrannnej známky „prenájom vozidiel“ v tej istej triede. Služby napadnutej ochrannnej známky „automobilová doprava, dovoz (doprava)“ možno označiť za zhodné so službami druhej staršej ochrannnej známky „prenájom vozidiel“ v triede 39, ich cieľ je rovnaký. Za súvisiace s predmetnými službami druhej staršej ochrannnej známky „prenájom vozidiel“ v triede 39 možno považovať aj služby napadnutej ochrannnej známky „informácie o možnostiach dopravy, informácie o dopravnej premávke“, pretože ide o službu, ktorá môže byť poskytovaná súčasne s prenájomom vozidiel, obe služby priamo súvisia s dopravou a môžu sa zhodovať vo svojom pôvode, distribučných kanáloch aj relevantnej verejnosti. Uvedené služby sú podobné v nižšej miere.

Pri porovnaní služieb napadnutej ochrannnej známky „prenájom garáží; parkovanie automobilov (služby), doručovanie tovarov; skladovanie“ v triede 39 so službami druhej staršej ochrannnej známky „prenájmu vozidiel“ v tej istej triede možno konštatovať istú súvislosť, keďže ich účelom môže byť poskytnutie prenájmu vozidla alebo garáže, súčasne aj s jeho zaparkovaním na určené miesto. Pri poskytovaní služieb prenájmu vozidiel môžu byť predmetom prenájmu, či už dlhodobého alebo krátkodobého, aj nákladné automobily určené na prepravu a doručovanie tovarov, pričom pri poskytovaní služieb prenájmu môže byť súčasťou poskytovania komplexných služieb aj poskytnutie uskladnenia tovarov za odplatu. Predmetné služby teda rovnako súvisia s uľahčením prepravy, aj keď poskytovateľ nemusí byť ten istý, zhodujú sa vo svojich distribučných kanáloch a relevantnej verejnosti (napríklad prenájom vozidiel a prenájom parkovacích miest sú služby poskytované prostredníctvom webových stránok letiska). Predmetné služby možno považovať za podobné v nízkej miere.

Služby napadnutej ochrannnej známky „odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách“ možno označiť za súvisiace so službami prvej staršej ochrannnej známky „opravy a údržba motorových vozidiel“ v triede 37, keďže pri poskytovaní opráv a údržby vozidiel sú zvyčajne poskytované komplexné služby zahŕňajúce už aj odtiahnutie vozidla pri poruche, či nehode, s jeho následnou opravou od toho istého poskytovateľa. Pri uvedených službách možno predpokladať rovnaký pôvod a sú zamerané na rovnakú relevantnú verejnosť. Uvedené služby možno považovať za podobné.

Porovnaním služieb napadnutej ochrannnej známky bola zistená ich zhodnosť a podobnosť v rôznych stupňoch so službami prvej až štvrtej staršej ochrannnej známky.

#### **Porovnanie označení**

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 243440)



Prvá, druhá, štvrtá staršia ochranná známka (ochranné známky EU č. 101188, č.1481522, č. 9845751)

**SUBARU**

Tretia staršia ochranná známka (ochranná známka EU č. 4219242)

**SUBARU**

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.

Napadnutá ochranná známka je obrazová, tvorí ju viac slovných prvkov („SUBARU-IES“, „PREDAJ a SERVIS“, „www.subaru-ies.sk“) a obrazový prvok zobrazujúci vrchnú líniu karosérie auta. V ústrednej pozícii označenia je umiestnené slovné spojenie „SUBARU-IES“, napísané veľkým tlačným tučným písmom modrej farby. Pod ním sú umiestnené ostatné slovné prvky, napísané podstatne menším písmom a nad ním je umiestnený obrazový prvok. S ohľadom na veľkosť prvkov možno konštatovať, že na vnímanie spotrebiteľov bude prednostne vplyvať slovné spojenie „SUBARU-IES“, ktoré možno označiť za dominantný prvok označenia.

Prvá, druhá a štvrtá staršia ochranná známka sú tvorené jedným slovným prvkom „SUBARU“, ktorého štylizácia je minimálna, spočíva predovšetkým v použití tučného písma, preto neovplyvní vnímanie týchto ochranných známk tak, aby mohli byť vnímané inak ako prostredníctvom ich slovného prvkov.

Tretia staršia ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „SUBARU“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide v prípade porovnania napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami o porovnanie označenia obsahujúceho niekoľko slovných prvkov a obrazový prvok s označeniami tvorenými jedným slovným prvkom. V napadnutej ochrannej známke púta najväčšiu pozornosť z vizuálnej stránky slovné spojenie „SUBARU-IES“, ktoré v sebe zahŕňa celý slovný prvok „SUBARU“, teda prvok, ktorý jediný tvorí staršie ochranné známky. Aj keď je k nemu v napadnutej ochrannej známke spojovníkom pripojený prvok „IES“, neporušuje integritu slova „SUBARU“. Ďalšie slovné prvky napadnutej ochrannej známky sú znázornené výrazne menším písmom a umiestnené pod dominantným slovným spojením, kvôli čomu sú z vizuálneho hľadiska menej výrazné. Práve slovné spojenie „SUBARU-IES“ umiestnené v ústrednej pozícii v strede a stvárnené najväčšími písmenami, je najvýraznejšie a predstavuje pre spotrebiteľa prvok, ktorý si určite všimne a zapamätá. V tomto prípade ani obrazový prvok, línia karosérie automobilu, nie je zobrazený natoľko nápadito, či výrazne, aby zásadným spôsobom ovplyvnil vizuálne vnímanie napadnutej ochrannej známky spotrebiteľmi. S ohľadom na zistenú veľkú podobnosť dominantného slovného spojenia napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami, nie sú uvedené odlišnosti spôsobilé potlačiť fakt, že napadnutá ochranná známka má v sebe obsiahnutý ich jediný slovný prvok, teda kolízne ochranné známky sú vizuálne podobné.

**Z fonetického hľadiska** budú porovnávané ochranné známky reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, pretože v označeniach zložených zo slovných aj obrazových prvkov spotrebiteľa zvukovo neopisujú obrazové prvky, ale reprodukovujú ich len prostredníctvom obsiahnutých slovných prvkov. Napadnutá ochranná známka je obrazovým označením, pri ktorého zvukovej realizácii nie je možné vylúčiť vyslovenie všetkých obsiahnutých slovných prvkov, ale s ohľadom na veľkosť dominantného slovného spojenia „SUBARU-IES“ a omnoho menšie stvárnenie ostatných slovných prvkov („PREDAJ a SERVIS“, „www.subaru-ies.sk“) je to veľmi nepravdepodobné. Dôvodne možno predpokladať jej zvukovú reprodukciu len prostredníctvom slovného spojenia „SUBARU-IES“. Staršie ochranné známky budú reprodukované ako „subaru“. Reprodukcia napadnutej ochrannej známky sa zhoduje s reprodukciou starších ochranných známk vo vyslovení prvku „subaru“ a rozdiel medzi nimi je len vo vyslovení prvku „ies“ na jej konci. S ohľadom na uvedené je zvuková realizácia porovnávaných ochranných známk veľmi podobná, a teda z tohto hľadiska ich možno považovať za podobné vo vyššej miere.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za zhodné a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že význam ochranných známk zložených zo slovných aj obrazových prvkov je daný očakávaným chápaním celkového významu ich slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti.

Napadnutá ochranná známka je tvorená slovným spojením „SUBARU-IES“, ktorý je obsiahnutý aj v ďalšom prvku napadnutej ochrannej známky - v odkaze na webovú lokalitu. Toto slovné spojenie je fantazijné bez konkrétneho významu v slovenskom alebo cudzom jazyku bežne používanom slovenskými spotrebiteľmi. Slovné spojenie „PREDAJ A SERVIS“ dáva spotrebiteľovi odkaz na takto označované služby majiteľa. Obrazový prvok línie karosérie automobilu v napadnutej ochrannej známke vyjadruje súvislosť zapísaných služieb s automobilmi. Uvedené prvky v napadnutej ochrannej známke sú vo vzťahu k zapísaným službám opisné, avšak aj tak prispievajú k tomu, že sémanticky odkaz napadnutej ochrannej známky bude vnímaný v súlade s ich významom, ktorému spotrebiteľa porozumejú. Napadnutá

ochranná známka bude spotrebiteľmi vnímaná ako označenie služieb predaja a servisu automobilov a s nimi súvisiacich služieb. Staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „SUBARU“, ktorý nie je slovenským slovom a nemá žiadny konkrétny význam, a preto bude vnímaný fantazijne. S ohľadom na uvedené je pravdepodobné, že spotrebiteľská verejnosť bude vnímať význam napadnutej ochrannej známky, zatiaľ čo význam starších ochranných známok nebude rozoznávať. Z tohto hľadiska preto možno kolízne ochranné známky považovať za sémanticky rozdielne, avšak táto odlišnosť je založená na prvkoch, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

### **Celkové zhodnotenie- pravdepodobnosť zámény**

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

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

V konkrétnom prípade tvorí skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti široká spotrebiteľská verejnosť a aj odborná spotrebiteľská verejnosť. Vzhľadom na charakter a účel použitia kolíznych služieb možno konštatovať, že nejde o služby bežnej spotreby, a preto im spotrebiteľ pri ich výbere venuje priemernú až vyššiu mieru pozornosti.

Staršie ochranné známky sú zhodne tvorené slovom „SUBARU“, ktoré možno vnímať ako prvok s normálnou rozlišovacou spôsobilosťou, keďže ide o fantazijné slovo, bez priameho súvisu s poskytovanými tovarmi a službami. Navrhovateľ v návrhu poukázal na to, že dlhodobým pôsobením na trhu sa stalo označenie „SUBARU“ preňho v oblasti automobilového a strojárkeho priemyslu a s tým spojených služieb príznačným, že v danej oblasti laická i odborná spotrebiteľská verejnosť označenie „SUBARU“ veľmi dobre pozná ako značku automobilov a jeho ochranné známky majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Napriek uvedenému však navrhovateľ v konaní nepredložil žiadne doklady na podporu svojich tvrdení, preto s ohľadom na fantazijnosť slovného prvku, ktorým sú jeho staršie ochranné známky tvorené, možno konštatovať, že staršie ochranné známky disponujú priemernou rozlišovacou spôsobilosťou.

Pri celkovom zhodnotení pravdepodobnosti zámény je potrebné vychádzať z porovnaní označení, pri ktorom bola zistená vysoká miera podobnosti napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami z fonetického hľadiska a tiež podobnosť z hľadiska vizuálneho. Zo sémantického hľadiska boli kolízne ochranné známky posúdené ako rozdielne. Spotrebiteľia budú schopní slovnému spojeniu „PREDAJ a SERVIS“ a obrazovému prvku stvárňujúcemu vrchnú líniu karosérie auta v napadnutej ochrannej známke prísúdiť konkrétny význam. Zároveň je však nutné opakovane zdôrazniť, že tieto prvky nie sú nositeľmi rozlišovacej spôsobilosti a ich vyhotovenie potláča ich vnímanie spotrebiteľmi. Napriek uvedeným odlišnostiam možno zdôrazniť, že celkový dojem kolíznych ochranných známok je veľmi podobný, keďže dominantným prvkom napadnutej ochrannej známky je prvok, ktorý v sebe obsahuje slovo „SUBARU“, ktorým sú tvorené staršie ochranné známky. Pripojenie slovného prvku „IES“ k tomuto fantazijnému prvku nijako nepotlačí jeho vnímanie, keďže prvok „SUBARU“ je dlhý a zreteľne čitateľný. Rovnako k odlišeniu porovnávaných ochranných známok neprispievajú ani ďalšie prvky napadnutej ochrannej známky, ktoré ako už bolo uvedené, sú vo vzťahu k zapísaným službám prvky opisné. Je potrebné zohľadniť, že priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov. Tiež je potrebné prihliadnúť na to, že len zriedka má možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. V tomto prípade je zrejmé, že spotrebiteľa prednostne zaujme dominantný prvok napadnutej ochrannej známky, ktorý je takmer zhodný so staršími ochrannými známkami. Na základe konštatovanej celkovej podobnosti sporných označení je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ v súvislosti s dotknutými službami, ktoré boli posúdené ako



zhodné, resp. podobné v rôznej miere so službami prvej až štvrtej staršej ochrannej známky, nedokáže kolízne ochranné známky odlíšiť vďaka ich veľmi podobnému slovnému prvku „SUBARU/ SUBARU-IES“. Hoci pre časť porovnávaných služieb bola konštatovaná nižšia miera podobnosti v porovnaní so službami starších ochranných známk, táto je celkom vyvážená zistenou mierou podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami. Na základe uvedeného možno konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámieny aj pravdepodobnosť asociácie napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami na strane spotrebiteľskej verejnosti pre služby napadnutej ochrannej známky, ktoré boli posúdené ako zhodné a v rôznej miere podobné so službami starších ochranných známk, a to aj pri zohľadnení vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere. Spotrebiteľ sa totiž môže domnievať, že napadnutá ochranná známka je len ďalším variantom ochrannej známky navrhovateľa, prípadne že medzi majiteľom a navrhovateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými službami.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, preto návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno považovať za dôvodný.

Keďže v danom prípade boli vo vzťahu k prvej až štvrtej staršej ochrannej známke naplnené podmienky uvedeného námietkového dôvodu v celom rozsahu podaného návrhu, nie je potrebné sa zaoberať jeho preskúmaním aj vo vzťahu k piatej staršej ochrannej známke navrhovateľa, pretože by to neovplyvnilo výsledok konania.

Vzhľadom na tieto skutočnosti 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.

JUDr. Marek Samoš  
podpredseda úradu

#### **Doručiť:**

ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť, Palisády /36,  
811 06 Bratislava  
IES-5L s.r.o., Podnikateľská 1549/4, 040 17 Košice-Barca