



Banská Bystrica 7. 2. 2014
POZ 6353-2008 /N-10-2014/Ris.

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Nemecko (predtým Deutsche BP AG, Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburg, Nemecko), zastúpeného v konaní patentovou zástupkyňou Ing. Máriou Fajnorovou, Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „A RAL“ do registra ochranných znáмок, prihláseného 21.11.2008 prihlasovateľom RAL group s. r. o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 6353-2008 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 7.9.2009, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa čiastočne vyhovuje a prihláška ochrannej známky „A RAL“, číslo spisu POZ 6353-2008, sa zamietá pre všetky tovary triede 4, pre služby „maloobchodná činnosť s motorovými vozidlami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s mazivami, palivami, so súčasťami vozidiel, autodoplňkami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel; sprostredkovanie obchodu s palivami a mazivami“ v triede 35 a pre služby „inštalácia, montáž a opravy výrobných, prevádzkových a opravárenských technológií v automobilovom a petrolejárskom priemysle; poradenská činnosť v oblasti inštalácie a servisu v automobilovom a petrolejárskom priemysle; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); montáž a opravy čerpacej techniky; umývanie dopravných prostriedkov; opravy, montážne služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel; protikorozívne nátery ako ošetrovanie vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; protektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík (oprava); leštenie a mazanie vozidiel; čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva; výstavba čerpacích staníc; výstavba podzemných nádrží; služby čerpacích staníc patriace do tejto triedy“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „A RAL“ do registra ochranných znáмок, číslo spisu POZ 6353-2008 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 3.12.2009 podané námietky v zmysle § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Namietateľ uviedol, že zverejnené kombinované označenie s právom prednosti od 21.11.2008 bolo prihlásené pre tovary a služby v triedach 4, 35, 37 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a námietky sa týkajú všetkých prihlasovaných tovarov a služieb.

Svoje námietky odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich starších ochranných znáмок:

- obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 005610498 „ARAL“ s právom prednosti od 23.6.2006, zapísanej okrem iného pre tovary a služby v triedach 4 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 000125443 „ARAL“ s právom prednosti od 29.3.1996, zapísanej okrem iného pre tovary v triede 4 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej medzinárodnej ochrannej známky č. 459240 „ARAL“ s právom prednosti v Slovenskej republike od 27.2.2003, zapísanej okrem iného pre služby v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K samotnej podobnosti označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené slovom RAL napísaným šedou farbou, ktorému predchádza znak pripomínajúci písmeno „A“ bez strednej paličky, pričom tento slovný prvok je umiestnený do modrého štvorca postaveného na jeden z vrcholov pod uhlom 45°. Ďalším prvkom zverejneného označenia je obrazový prvok kladiva šedej farby umiestnený nad prvou časťou slovného prvku. K starším ochranným známkam namietateľ uviedol, že všetky pozostávajú zo slovného prvku „ARAL“ bielej farby umiestneného do štvorca postaveného na jeden z vrcholov (CTM 5610498 - modrý tieňovaný štvorec s 3-rozmerným efektom; CTM 125443 - modrý štvorec; MOZ 459240 - čierny štvorec).

Podľa namietateľa verejnosť bude vnímať slovný prvok zverejneného označenia ako „ARAL“ napriek tomu, že písmenu A chýba stredová palička, čo zdôvodnil odkazom na doménu prihlasovateľa <http://www.aralqo.sk>, v preklade „chod' na aral“, pričom podotkol, že na uvedenej stránke je farba písma biela. Namietateľ ďalej uviedol, že prítomnosť nevýrazného obrazového prvku kladiva nezabráni vysokej podobnosti sporných označení vzhľadom na vizuálne takmer totožný slovný prvok obsahujúci tri rovnaké písmená, ako aj vzhľadom na celkový vizuálny dojem (kombinácia slovného prvku v svetlom vyhotovení na tmavom, resp. modrom štvorci).

K fonetickému hľadisku namietateľ uviedol, že kolízne označenia majú zhodnú reprodukciu, pretože spotrebiteľia budú zverejnené označenie reprodukovat' ako „aral“, k čomu ich navádza už spomínaná doména aralqo.sk a grafický prvok na začiatku zverejneného označenia pripomínajúci písmeno „A“. Aj v prípade vyslovenia zverejneného označenia ako „ral“ ide podľa namietateľa o veľmi podobnú fonetiku, pretože začiatkové písmeno „a“ môže byť ľahko prepočítané a zvyšná časť „ral“ je zhodná.

Sémantické hľadisko nemá podľa namietateľa vplyv na posúdenie podobnosti prihláseného označenia s namietanými ochrannými známkami, pretože ich slovný prvok predstavuje fantazijné slovo bez konkrétneho významu pre slovenského spotrebiteľa.

Namietateľ ďalej poukázal na to, že je majiteľom ďalších ochranných známk založených na prvku „ARAL“, a aj preto by mohlo byť zverejnené označenie vnímané spotrebiteľmi ako modifikácia patriaca do známkového radu namietateľa (MOZ 414261, CTM 125492, MOZ 190689, MOZ 459239, MOZ 174666 a MOZ 183487).

Čo sa týka porovnania tovarov a služieb namietateľ uviedol, že staršia ochranná známka Spoločenstva č. 5610498 je zapísaná okrem iného pre tovary v triede 4, ako sú rôzne druhy priemyselných olejov a tukov vrátane mazacích olejov, pohonných látok, palív i svietiacich materiálov, knôtov atď., ktoré sú zhodné a podobné s prihlasovanými tovarmi v triede 4, a pre služby v triede 37, ktoré poskytujú automobilové servisy a čerpacie stanice, teda rovnaké a podobné s prihlasovanými službami, pričom prihlasované poskytovanie služieb prostredníctvom komunikačných médií namietateľ považuje za podobné a súvisiace služby so službami, pre ktoré je zapísaná predmetná namietaná ochranná známka.

K staršej ochrannej známke Spoločenstva č. 125443 namietateľ rovnako skonštatoval zhodnosť tovarov zapísaných v triede 4 s prihlasovanými tovarmi v rovnakej triede (vykurovacie oleje, kvapalné, plynové a pevné motorové palivo, palivá a osvetľovacie látky, priemyselné oleje a tuky, mazivá, benzén, benzénovo-benzínové zmesi, benzín, naftový olej...).

Služby zapísané v triede 35 pre poslednú staršiu ochrannú známku MOZ 459240, ako je poradenstvo v oblasti obchodu a organizácie, reklamné agentúry, štúdie, prieskum a analýzy trhu, reklama považuje namietateľ za rovnaké (reklamná činnosť, pomoc pri riadení obchodných aktivít, marketingové poradenstvo a štúdie, organizačné poradenstvo) a podobné (všetky ostatné služby vrátane veľkoobchodnej činnosti s mazivami, palivami, so súčasťami vozidiel, autodoplnkami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel) s prihlasovanými službami v triede 35.

Namietateľ na základe vykonaného rozboru skonštatoval, že vzhľadom na vyššie uvedenú podobnosť zverejneného označenia a starších ochranných známk, ako aj zhodné a podobné tovary a služby existuje pravdepodobnosť zámenny, a preto navrhol, aby úrad zamietol prihlášku zverejneného označenia POZ 6353-2008 v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov pre celý zoznam tovarov a služieb, pre ktorý bola prihlásená.

Listom úradu z 11.12.2012 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 18.2.2013 uviedol, že považuje námietky za neodôvodnené, pretože staršie ochranné známky, jedna z ktorých (MOZ 459240) už nie je platná pre územie Slovenskej republiky, nie je možné považovať za zameniteľné so zverejneným označením, pretože slovo ARAL, ako označenie pre Aralské slané jazero na hraniciach Kazachstanu a Uzbekistanu v Turanskej nížine sa nespája výlučne s osobou namietateľa.

K podaným námietkam ďalej prihlasovateľ uviedol, že by úrad nemal na ne prihliadať a následne konanie o námietkach zastaviť vzhľadom na to, že predmetné námietky boli podané podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a teda vychádzajú z terminológie už neplatného zákona a v prípade, že neboli samostatným podaním zosúladené s podmienkami novej právnej úpravy (§ 54 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach), úrad nemôže o nich rozhodovať.

K porovnaniu sporných označení prihlasovateľ uviedol, že tieto sa posudzujú výlučne v podobe, ako sú zapísané, resp. prihlásené, a preto je bezpredmetné, v akej podobe je stvárané zverejnené označenie na stránke <http://www.aralqo.sk>, ktorá je v súčasnej dobe už nefunkčná.

Čo sa týka samotného porovnania, prihlasovateľ k slovnému prvku „RAL“ zverejneného označenia uviedol, že slovo RAL je napr. zaužívanou skratkou pre označovanie farebných odtieňov (od roku 1927 z nemeckého Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung, napríklad RAL 1037 snečná žltá), a slovný prvok „ARAL“ starších ochranných známk sa spája nielen s pohorím ARAL, ale je tiež používaný ako typové označenie pre rôzne tovary a služby uvedené v prílohách č. 1 a 2 (napr. pre krby a parfumy), z čoho vyplýva, že kolízne označenia sa dajú porovnať aj zo sémantického hľadiska, pretože nejde o fantazijné slová, ako tvrdí namietateľ.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že slovenský spotrebiteľ sa nemôže stretnúť so staršími ochrannými známkami, pretože namietateľ už 10 rokov nepoužíva označenia „ARAL“ na Slovensku, o čom svedčí aj zrušenie tretej staršej ochrannej známky (MOZ 459240) pre územie Slovenskej republiky pre jej nepoužívanie.

Na základe uvedených skutočností prihlasovateľ zhrnul, že v prípade kolíznych označení neexistuje pravdepodobnosť zámenny na strane verejnosti.

Vzhľadom na uvedené zrušenie tretej staršej ochrannej známky (MOZ 459240) pre územie Slovenskej republiky sa prihlasovateľ v časti venovanej porovnaniu tovarov a služieb kolíznych označení vyjadril len k starším ochranným známkam Spoločenstva, ku ktorým uviedol, že sa prelínajú so zoznamom prihlasovaných tovarov a služieb len v triedach 4 a 37, pričom prihlasované služby v triedach 35 a 43 nie sú podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triedach 4 a 37. Ide napr. o prihlasované služby, ako sú reklama, zhromažďovanie rozličných výrobkov, reštauračné služby, ktoré nijako nesúvisia s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, ako sú napr. čistenie motorových vozidiel. Rovnako maloobchodné činnosti s motorovými vozidlami nijako nesúvisia s palivami a olejmi, pretože spotrebiteľia vo svojom vnímaní oddeľujú pôvod palív a mazív od pôvodu vozidiel a žiadna automobilka neprodukuje palivá a naopak, žiadna petrochemická spoločnosť nevyrába vozidlá. Prihlasované služby v triede 37, ako sú rôzne stavebné činnosti, nie sú podľa prihlasovateľa zapísané pre žiadnu staršiu ochrannú známku Spoločenstva.

V závere vyjadrenia prihlasovateľ upozornil na skutočnosť, že majiteľom starších ochranných známk Spoločenstva je spoločnosť, ktorá vznikla až v apríli 2010, a teda namietateľ uvedený v námietkach nie je v čase rozhodovania ich majiteľom, preto prihlasovateľ žiadal, aby úrad predložené námietky zamietol v celom rozsahu a vyhodnotil ich ako neodôvodnené.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky podľa § 9 v spojení s § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý bol s účinnosťou od 1.1.2010 zrušený zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

Podľa § 54 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa konania o prihláškach, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, dokončia podľa tohto zákona, preto uplatnené námietkové dôvody budú posúdené podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

- a) ochranná známka zapísaná v registri ochranných známk úradu so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s vyznačením Slovenskej republiky so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka Spoločenstva 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 kombinovanej ochrannej známky „A RAL“, číslo spisu POZ 6353-2008 (ďalej „zverejnené označenie“), proti ktorej námietky smerujú bola podaná 21.11.2008 prihlasovateľom RAL group s.r.o., Beskydská 9, 811 05 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 7.9.2009 pre tovary a služby v triedach 4, 35, 37 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg, Nemecko (predtým Deutsche BP AG, Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburg, Nemecko) je majiteľom nasledujúcich starších ochranných známk:

- obrazovej ochrannej známky Spoločenstva „ARAL“ č. 005610498 s právom prednosti od 23.6.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby zaradené v triedach 1, 4 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- obrazovej ochrannej známky Spoločenstva „ARAL“ č. 000125443 s právom prednosti od 29.3.1996, ktorá je zapísaná pre tovary a služby zaradené v triedach 1 až 6, 8, 9, 12, 16 až 18, 21, 24, 25, 28 a 34 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „staršie ochranné známky“).

Staršia obrazová medzinárodná ochranná známka „ARAL“ č. 459240 s právom prednosti v Slovenskej republike od 27.2.2003 nie je platná pre územie Slovenskej republiky od 29.4.2011, preto nemožno na ňu prihliadať.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a platných ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

V ďalšom sa vo vzťahu k skúmaniu naplnenia podmienok § 7 písm. b) citovaného zákona úrad zaoberal len prvou, druhou a štvrtou staršou ochrannou známkou.

Porovnanie tovarov a služieb

Prihláška zverejneného označenia POZ 6353-2008 bola podaná pre nasledujúci zoznam tovarov a služieb:
v triede 4 – „priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel; svietiace materiály; sviečky a knóty na svietenie“;

v triede 35 – „maloobchodná činnosť s motorovými vozidlami; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s mazivami, palivami, so súčasťami vozidiel, autodoplňkami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel; zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; sprostredkovanie obchodu s palivami a mazivami; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít, marketingové služby, marketingové poradenstvo a štúdie, ekonomické a organizačné poradenstvo; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 37 a 43“;

v triede 37 – „inštalácia, montáž a opravy výrobných, prevádzkových a opravárenských technológií v automobilovom a petrolejárskom priemysle; poradenská činnosť v oblasti inštalácie a servisu v automobilovom a petrolejárskom priemysle; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); montáž a opravy čerpacej techniky; umývanie dopravných prostriedkov; opravy, montážne služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel; protikorozívne nátery ako ošetrovanie vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; protektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík (oprava); leštenie a mazanie vozidiel; čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva; stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba priemyselných budov; výstavba čerpacích staníc; výstavba podzemných nádrží; služby čerpacích staníc patriace do tejto triedy; stavebný dozor; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“;

v triede 43 – „bufety (rýchle občerstvenie); reštauračné a kaviarenské služby; prevádzka reštaurácií a kaviarní; motely, penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie; prechodné ubytovanie; jedálne a závodné jedálne; hotelierske služby; ubytovanie, prechodné ubytovanie; jedálne a závodné jedálne; hotelierske služby; služby barov; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov, penziónov, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, rezervácia penziónov a hotelov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“.

Staršia ochranná známka Spoločenstva č. 005610498 je okrem iného zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 4 – „adhesion greases for driving belts; anti-incrustation preparations, included in class 04; anti-foaming solutions for accumulators and batteries, included in class 04; aromatic compounds, included in class 04; automatic transmission oils; transmission fluids; automobile oils; gasoline; benzol; benzene homologues; concrete formwork releasing oils; drilling greases and oils; drilling lubricants; fuel and motor spirit, and spirit for industrial purposes; fuel oils for lighting and heating; fuels and illuminants; butanes; chemical fuels for foundry use; chemical additives for fuels and lubricants; derivatives and substitutes for mineral, vegetable and animal oils and fats; sealing lubricants; diesel fuel; wicks; printing oils; ejecting oil; colourless paraffin oils; solid, liquid or gaseous fuels; solid, liquid and gaseous propellants, illuminants and fuels, including motor spirit, carburettor fuels and kerosene; solid and liquid native-based propellants, illuminants and fuels, in particular of unestered vegetable oils and/or animal fats; gaseous propellants, illuminants and fuels being products from the microbial decomposition of biomass; liquid fuels (including motor spirit), manufactured by means of the chemical conversion of gases containing hydrocarbons (gas to liquid); solid and liquid paraffins; greases for weapons, leather, boots and belts; grease preparations for

textiles; moisturising oils for the fibre industry; fire lighters; liquid gases being illuminants; liquids for metalworking purposes; floor oils; floor sealers; gases, including liquid gases or liquefied gases, being fuels, heating substances and propellants; gas-oils; gels, stearin and Church candles; transmission oils; graphite for lubrication purposes; barbecue charcoal; barbecue lighting fuel; hardening and quenching fluids; hardening oils; resin oils; fuel oils; hydraulic fluids; hydraulic oils and propellants; impregnating oils for textiles; insulating oils; cold oils; kernel oils; bougies; charcoal and bitumen briquettes; leather lubricants; light oils; lighting devices and illuminants; solvents; zinc chloride paste; engineering oils; metalworking fluids; auxiliaries containing mineral oil for use in tanning and in the leather industry; preparations containing mineral oil for the textile and artificial fibre industries; preparations for conditioning air in vehicle interiors; engine coolants; non-chemical additives for oils and fuels; oil for preserving masonry; oil dispersants; oils for masonry maintenance; oil emulsions for lubricating and cooling tools; olefins; paraffin; paraffin oils; paraffin wax; petroleum; petroleum coke; petroleum products and derivatives thereof being bases and intermediates; carbolic oils; propane; canola oils and oils being textile auxiliaries; petroleum crude; crude oil; forming oils; anti-froth greases; ships' oils and greases; lubricating graphite; lubricants, lubricants for metal working, in particular forging, casting, rolling, stretching, wire drawing, cutting and machining; cable lubricants; special-purpose lubricants for the food and animal foodstuff industries; dust absorbing, wetting and binding compositions; hard coal, in particular in briquette and lump form; shock absorber fluids; synthetic lubricants and greases; synthetic polymers; synthetic lubricants; industrial oils and greases; textile oils and moisturising oils for the fibre industry; transmission oils and greases; driving belt maintenance preparations; propellant additives; turbine oils; petroleum jelly for industrial use; wax; industrial wax; wax-lights; wax products for surface protection; heat transmission fluids, included in class 4; aqueous acids for filling accumulators and batteries; white mineral oil; additives for fuels, mainly consisting of coal oil mixtures“ (adhezívne tuky pre hnacie remene; prostriedky proti tvorbe škrupiny, zahrnuté v triede 04; roztoky proti peneniu pre akumulátory a batérie, zahrnuté do triedy 04; aromatické látky, zahrnuté do triedy 04; oleje pre automatickú prevodovku; prevodové oleje; automobilové oleje; benzín; benzén; homológy benzolu; oleje na betónové debnenie; víťacie tuky a oleje; víťacie mazadlá; liehové palivo a motorový benzín, ako aj lieh pre technické účely; palivové oleje na svietenie a kúrenie; palivá a svietiace materiály; bután; chemické palivá na zlievarenské použitie; chemické prísady pre palivá a mazadlá; deriváty a náhradné látky minerálnych, rastlinných a živočíšnych olejov a tukov; tesniace mazivo; nafta; knôty; tlačiarenské oleje; vstrekovací olej; bezfarebné parafínové oleje; pevné, kvapalné a plynové palivá; pevné, kvapalné a plynové pohonné a svietiace látky a palivá, vrátane motorového benzínu, karburátorových palív a kerosén; pevné a kvapalné pohonné látky na prírodnom základe, látky na svietenie a palivá na prírodnom základe, predovšetkým z neesterifikovaných rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov; plyné pohonné látky a látky na svietenie a palivá ako produkty mikrobiálneho rozkladu biomasy; kvapalné motorové palivá (vrátane motorového benzínu), vyrobené chemickou premenou plynov obsahujúcich uhl'ovodíky (plyn na kvapalinu); pevné a tekuté parafíny; tuky pre zbrane, kožu, čižmy a opasky; mastiace prostriedky pre textilie; zvlhčujúce oleje pre priemysel vlákien; zapaľovače ohňa; kvapalné plyny ako svietiace materiály; kvapaliny na účely obrábania kovov; oleje na podlahy; podlahové náterové hmoty; plyny zahŕňajúce kvapalné plyny alebo skvapalnené plyny ako palivá, vykurovacie a pohonné látky; plynové oleje; gély, stearíny a kostolné sviečky; transmisné oleje; grafit na účely mazania; grilovacie drevené uhlie; podpaľáče na gril; kaliace a chladiace kvapaliny; kaliace oleje; živicové oleje; palivové oleje; hydraulické kvapaliny; hydraulické oleje a pohonné hmoty; impregnačné oleje pre textilie; izolačné oleje; chladiace oleje; jadrové oleje; sviečkové filtre; brikety bitúmenové a z dreveného uhlia; prostriedky na mazanie kože; ľahké oleje; zapaľovacie a svietiace látky; rozpúšťadlá; pasta chloridu zinočnatého (spájkovacia pasta); technické oleje; kvapaliny na obrábanie kovov; pomocné prostriedky s obsahom minerálnych olejov pre garbiarne a kožiarsky priemysel; prostriedky s obsahom minerálnych olejov pre textilný priemysel a priemysel umelých vlákien; prostriedky na úpravu vzduchu vo vnútorných priestoroch vozidiel; kvapaliny do motorových chladičov; nechemické prísady do olejov a palív; olej na konzerváciu muriva; olejové disperzné prostriedky; oleje na zachovanie muriva; olejové emulzie na mazanie a chladenie nástrojov; olefíny; parafín; petrolej; tuhý parafín; ropa; ropný koks; ropné produkty a ich deriváty ako základné látky a medzi produkty; fenolové oleje; propán; repkové oleje a oleje ako textilné pomocné prostriedky; surová ropa; ropa; olejový separátor; tuky zabraňujúce peneniu; lodné oleje a tuky; mazací grafit; mazacie oleje, mazivá na obrábanie kovov, predovšetkým na kovanie, odlievanie, valcovanie, napínanie, ťahanie drôtov, rezanie a obrábanie; mazivá na káble; špeciálne mazivá pre potravinársky priemysel a priemysel krmív; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; antracit, predovšetkým vo forme brikiet a hrúd; kvapaliny pre tlmiče; syntetické tuky a mazivá; syntetické polyméry; syntetické mazivá; priemyselné oleje a tuky; textilné oleje a hydratačné oleje pre priemysel vlákien; transmisné oleje a tuky; prostriedky na údržbu hnacích remeňov; prídavné látky do pohonných látok; turbínové oleje; vazelína na priemyselné účely; vosk; priemyselný vosk; sviečky; voskové produkty na

ochranu povrchu; teplonosné kvapaliny, zahrnuté do triedy 04; vodné roztoky kyselín na plnenie akumulátorov a batérií; biele minerálne oleje; palivové prísady, predovšetkým pozostávajúce zo zmesi čierneho oleja);

v triede 37 - „*lubrication, cleaning, maintenance, servicing, inspection, testing and repair of machines, motors and engines, and motor vehicles, including tyres therefor; asphaltting services; renovation of clothing; car, vehicle, caravan and trailer maintenance and repair; car washing, battery maintenance and charging; operating of vehicle service stations; linen pressing services; upholstery services; operating, providing, rental and leasing of service station facilities for the repair, servicing, maintenance and cleaning of motor vehicles; laundry and ironing services; burner, lamp and furnace maintenance and repair; pressing clothes; installation, maintenance and repair of office machines and equipment; computer installation and maintenance; disinfecting services; service station services; disinfecting and vermin extermination services; painting (exterior and interior); conducting underwater services; renovation of clothing; vehicle lubrication; cleaning of vehicle interiors; vehicle, trailer and caravan washing and cleaning; vehicle grinding and polishing services; lubrication of vehicles; window cleaning; fire alarm installation and repair; furnace installation and repair; heating system and tank installation and repair; heating equipment installation and repair; installation, maintenance and repair of machines and motor vehicles; anti-corrosion treatment for vehicles; kitchen installation services; kitchen fittings installation and repair; varnishing; lamp and burner maintenance and repair; leather care, cleaning and repair; painting and maintaining of signs; painting and repair of markers and signs; painting services; machine installation, maintenance and repair; furniture polishing services; washing of motor vehicles; furnace, burner and boiler installation and repair; upholstering and upholstery and furniture repair; tyre repair and fitting; cleaning of textiles; cleaning and alteration of clothing; cleaning in motor vehicle installations; repair, conversion and renovation of clothing; repair and maintenance of pumps; rust and corrosion treatments; rust examination in connection with anti-rust measures; anti-rust treatment for motor vehicles and agricultural vehicles; pest control services; grinding and polishing of vehicles; shoe repair services; wallpapering; telephone installation and repair; weedkilling services; underwater constructions; rental and leasing of service station facilities for the repair, servicing, maintenance and cleaning of motor vehicles; leasing of cleaning machines; vulcanisation; linen pressing, laundry services, maintenance and repair of motor vehicles at sporting events; maintenance, repair and servicing of ships, drilling rigs, oil drilling installations and aircraft; maintenance, greasing, lubricating, engine tuning, general adjusting and repair of motor vehicles; washing, cleaning and polishing of vehicles, trailers, motors and engines*“ (mazanie, čistenie, údržba, servis, kontrola, testovanie a oprava strojov, motorov a motorových vozidiel vrátane ich pneumatík; služby asfaltovania; oprava šatstva; údržba a opravy áut, vozidiel, obytných prívesov a prívesov; umývanie automobilov, údržba a dobíjanie akumulátorov; prevádzkovanie staníc autoservisov; prevádzka žehliarní bielizne; služby čalúnnictiev; prevádzka, poskytovanie, nájom a prenájom zariadenia autoservisov na opravu, servis, údržbu a čistenie motorových vozidiel; služby čistiarní a žehliarní; údržba a opravy horákov, lúčok a pecí; žehlenie bielizne; inštalácia, údržba a opravy kancelárskych strojov a ich príslušenstva; inštalácie a údržba počítačov; dezinfekčné služby; služby autoservisu; služby dezinfekčných prác a ničenia škodcov; uskutočňovanie maliarskych prác (exteriér a interiér); realizácia prác pod hladinou vody; obnova šatstva; mazanie automobilov; čistenie interiéru automobilov; umývanie a čistenie vozidiel, prívesov a obytných prívesov; práce brúsenia a leštenia vozidiel; mazanie vozidiel; čistenie okien; inštalácia a oprava hlásičov požiaru; inštalácia a oprava kotlov; inštalácia a oprava vykurovacích zariadení a nádrží; inštalácia a oprava vykurovacej aparatury; inštalácia, údržba a oprava strojov a motorových vozidiel; ošetrovanie automobilov proti korózii; montáž kuchynských liniek; montáž a oprava kuchynských armatúr; lakovanie; údržba a oprava lúčok a horákov; ošetrovanie, čistenie a oprava kože; maľovanie a oprava značiek; maľovanie a oprava značiek a značkovačov; maliarske práce; montáž, údržba a oprava strojov; práce leštenia nábytku; umývanie motorových vozidiel; montáž a oprava pecí, horákov a kotlov; čalúnenie a opravy čalúnnických tovarov a nábytku; oprava a inštalácia pneumatík; čistenie textílií; čistenie a výmena oblečenia; čistenie zariadenia motorových vozidiel; oprava, úprava a renovácia oblečenia; oprava alebo údržba čerpadiel; ošetrovanie hrdze a korózie; kontrola hrdze v súvislosti s antikorozívnymi opatreniami; antikorozívne ošetrovanie automobilov a poľnohospodárskych vozidiel; služby hubenia škodcov; brúsenie a leštenie vozidiel; služby opravy obuvi; tapetovanie; inštalácia a oprava telefónov; ničenie buriny; podvodné konštrukcie; nájom a prenájom zariadenia autoservisov na opravu, servis, údržbu a čistenie motorových vozidiel; prenájom čistiacich strojov; vulkanizácia; žehlenie bielizne, služby práčovne, údržba a oprava motorových vozidiel pri športových podujatiach; údržba, oprava a servis lodí, vrtných veží, vrtných zariadení a lietadiel; údržba, mazanie tukom, mazanie, regulácia motorov, rôzne nastavenia a opravy motorových vozidiel; umývanie, čistenie, a leštenie motorových vozidiel, prívesov a motorov).

Staršia ochranná známka Spoločenstva č. 000125443 je zapísaná pre nasledujúce tovary a služby:

v triede 1 – „*brake fluids; chemicals used in industry, anti-freeze, benzole homologues; chemicals, in particular solid, liquid and gaseous hydrocarbons and mixtures made therefrom or consisting thereof, or containing these products used in industry, science and photography; solvents for greases, resins, lacquers, paints, bitumen, lubricants, organic materials, chemical preparations, cold tar for roads, barrier coating materials (insulating materials), bituminous coating materials, preservatives against rust and impregnating preparations for wood; preparations for removing preservatives, underseals*“ (brzdové kvapaliny; chemikálie používané v priemysle, mrazuvzdorná kvapalina, homológy benzolu; chemické látky, najmä pevné, kvapalné a plynné uhľovodíky a z nich vyrobené alebo s ich obsahom, alebo obsahujúce tieto produkty používané v priemysle, vede a fotografickom umení; rozpúšťadlá pre tuky, živice, laky, nátery, bitúmen, mazivá, organické materiály, chemické prípravky, studený asfalt pre cesty, materiálov bariérové náterové hmoty (izolačné materiály), bitúmenové náterové hmoty, konzervačné látky proti korózii a impregnačné prípravky na drevo; prípravky na odstránenie konzervačných látok; ochranné nátery spodku vozidla);

v triede 2 – „*preservatives against rust*“ (konzervačné látky proti korózii);

v triede 3 – „*white spirit, products for high pressure cleaners, special cleaners, industrial cleaners, internal and external car care preparations, pre-spray cleaners, glass and window cleaners, stain removing preparations, abrasive preparations*“ (lakový benzín, výrobky pre vysokotlakové čističe, špeciálne čistiace prostriedky, priemyselné čistiace prostriedky, prípravky autokozmetiky pre interiér a exteriér, pre-čističe v spreji, čistiace prostriedky na sklo a okná, čistiace prostriedky na škvrnny, abrazívne prípravky);

v triede 4 – „*heating oil; liquid, gaseous and solid motor fuels; fuels and illuminants; industrial oils and greases; lubricants; benzene, benzene-petrol mixtures; petrol; diesel oil*“ (vykurovací olej; kvapalné, plynné a tuhé motorové palivá; palivá a svietiace materiály; priemyselné oleje a tuky; mazadlá; benzén, zmesi benzénu a benzínu; benzín; motorová nafta);

v triede 5 – „*insect repellents, chemical products for medicinal and sanitary purposes, surgical spirit, plasters, material for dressings, first-aid boxes containing medicines, portable first-aid kits*“ (repelenty proti hmyzu, chemické výrobky pre lekárske a hygienické účely, čistý lieh, náplasti, obvazový materiál, lekárničky prvej pomoci obsahujúce lieky, prenosné lekárničky);

v triede 6 – „*oil cans, steel drums for storing oil, reserve canisters of sheet metal, in particular protective lids of light metal, cupboards for storing oil; direction and information signboards, cans, containers for liquid and gaseous hydrocarbons; key chains*“ (olejničky, ocelové sudy pre skladovanie nafty, zásobné plechové kanistre, najmä ochranných veká z ľahkých kovov, skrine na skladovanie oleja; smerové a informačné dopravné tabule, kanistre, nádoby na kvapalné a plynné uhľovodíky; kľúčenky);

v triede 8 – „*apparatus for testing sparking plugs, oil pressure, oil level, fuel level*“ (prístroje pre testovanie zapalovacích sviečok, tlaku oleja, hladiny oleja, hladiny paliva);

v triede 9 – „*refuelling installations, automatic refuelling devices, petrol pumps; air pressure testing equipment and lubricating oil pressure testing equipment*“ (čerpacie zariadenia, automatické čerpacie zariadenia, čerpacie stanice; zariadenie na skúšanie tlaku vzduchu a tlaku mazacieho oleja);

v triede 12 – „*tankers, tanker vehicles*“ (cisterny, cisternové vozidlá);

v triede 16 – „*note books, photographic products, printed matter, periodicals, pocket calendars, wall calendars, street maps, tourist maps, postcards for tourists, travel diskettes, playing cards, stationery, fountain pens, four-colour pens, ball-point pens, atlases; handkerchiefs of paper*“ (notebook-y, fotografické výrobky, tlačoviny, časopisy, vreckové kalendáre, nástenné kalendáre, pouličné mapy, turistické mapy, pohľadnice pre turistov, cestovné diskety, hracie karty, písacie potreby, plniace perá, štvorfarebné perá, prepisovačky, atlasy, papierové vreckovky);

v triede 17 – „*seals, flexible tubes for filling purposes*“ (tesnenia, ohybné rúrky na čerpanie);

v triede 18 – „*bags and leatherware, in particular driving licence wallets and protective covers for bunches of keys*“ (tašky a kožená galantéria, najmä náprsné tašky na vodičské preukazy a ochranné kryty pre zväzky kľúčov);

v triede 21 – „*buckets; wash-leathers*“ (vedierka; jelenice);

v triede 24 – „*flags; car pennants*“ (vlajky; vlajočky na autá);

v triede 25 – „*headgear, clothing (except knitted and woven), neckties, gloves, scarves*“ (pokrývky hlavy, oblečenie (okrem pleteného a vlneného oblečenia), kravaty, rukavice, šály);

v triede 28 – „*toys, in particular rubber balls, bendy dolls, dice games and dice cups*“ (hračky, najmä gumové lopty, ohybné bábiky, kockové hry a poháriky na vrhanie kociek);

v triede 34 – „*matches; lighters; lighter fuel containers*“ (zápalky; zapaľovače; palivové nádrže pre zapaľovače).

Pri posudzovaní podobnosti prihlasovaných tovarov a služieb a tovarov a služieb zapísaných pre staršie ochranné známky je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi porovnávanými tovarmi a službami, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Prihlasované tovary „*priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel; svietiace materiály; sviečky a knôty na svietenie*“ v triede 4 sú aj bez podrobnejšieho rozboru tovarmi zhodnými a podobnými s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 005610498, ktorými sú „*priemyselné oleje a tuky; vrátacie mazadlá; prostriedky na mazanie kože; olejové emulzie na mazanie a chladenie nástrojov; mazací grafit; mazacie oleje, mazivá na obrábanie kovov, predovšetkým na kovanie, odlievanie, valcovanie, napínanie, ťahanie drôtov, rezanie a obrábanie; mazivá na káble; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu; benzín; liehové palivo a motorový benzín, ako aj lieh pre technické účely; palivové oleje na svietenie a kúrenie; palivá a svietiace materiály; nafta; knôty; pevné, kvapalné a plynové palivá; pevné, kvapalné a plynové pohonné a svietiace látky a palivá, vrátane motorového benzínu, karburátorových palív a kerosén; pevné a kvapalné pohonné látky na prírodnom základe, látky na svietenie a palivá na prírodnom základe, predovšetkým z neesterifikovaných rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov; plynné pohonné látky a látky na svietenie a palivá ako produkty mikrobiálneho rozkladu biomasy; kvapalné motorové palivá (vrátane motorového benzínu), vyrobené chemickou premenou plynov obsahujúcich uhl'ovodíky (plyn na kvapalinu); kvapalné plyny ako svietiace materiály; plyny zahŕňajúce kvapalné plyny alebo skvapalnené plyny ako palivá, vykurovacie a pohonné látky; stearíny a kostolné sviečky; zapaľovacie a svietiace látky; sviečky*“ v triede 4 a s tovarmi zapísanými pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 000125443, ktorými sú „*kvapalné, plynné a tuhé motorové palivá; palivá a svietiace materiály; priemyselné oleje a tuky; mazadlá; benzén, zmesi benzénu a benzínu; benzín; motorová nafta*“ v triede 4.

Prihlasované služby „*maloobchodná činnosť s motorovými vozidlami*“ v triede 35 možno na základe ich vzájomnej prepojenosti a komplementárnosti považovať za podobné a súvisiace so zapísanými tovarmi „*cisternové vozidlá*“ v triede 12 pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 000125443. Služby zvyčajne môžu byť považované za podobné s tovarmi v prípade, ak môžu byť vnímané relevantným spotrebiteľom ako pochádzajúce od toho istého subjektu alebo navzájom prepojených subjektov poskytujúcich predmetné tovary, a preto je možné predpokladať, že relevantná spotrebiteľská verejnosť môže prirodzene predpokladať, že výrobca uvedených tovarov (všeobecný termín motorové vozidlá zahŕňajú aj konkrétny typ vozidiel, ako napr. cisternové vozidlá) sa bude zaoberať aj ich predajom.

Ďalšie prihlasované služby „*maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s mazivami, palivami; sprostredkovanie obchodu s palivami a mazivami*“ v triede 35 možno z rovnakých dôvodov ako v predchádzajúcom prípade považovať za podobné a súvisiace so zapísanými tovarmi „*mazacie oleje; liehové palivo a motorový benzín, ako aj lieh pre technické účely; kvapalné a plynové pohonné a svietiace látky a palivá, vrátane motorového benzínu, karburátorových palív a kerosén; pevné a kvapalné pohonné látky na prírodnom základe, látky na svietenie a palivá na prírodnom základe, predovšetkým z neesterifikovaných rastlinných olejov a/alebo živočíšnych tukov*“ v triede 4 pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 005610498, ako aj so zapísanými tovarmi „*kvapalné, plynné a tuhé motorové palivá;*

mazadlá; benzín; motorová nafta“ v triede 4 zapísanými pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 000125443.

Čo sa týka prihlasovaných služieb *„maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so súčasťami vozidiel, autodoplnkami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel“* v triede 35, tieto úzko súvisia so službami *„údržba a opravy áut, vozidiel, obytných prívesov a prívesov; prevádzkovanie staníc autoservisov; služby autoservisu; inštalácia, údržba a oprava strojov a motorových vozidiel; oprava a inštalácia pneumatík“* v triede 37 zapísanými pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 005610498 a možno ich považovať za navzájom sa doplňujúce a prelínajúce služby vzhľadom na to, že väčšina autorizovaných predajcov motorových vozidiel súčasne ponúka aj náhradné diely, teda súčasti vozidiel v rámci záručných a pozáručných opráv, ako aj samotný servis a údržbu vozidiel.

Ostatné služby zverejneného označenia *„zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkovi, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; pomoc pri riadení obchodných aktivít, marketingové služby, marketingové poradenstvo a štúdie, ekonomické a organizačné poradenstvo; prieskum trhu; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; služby porovnávania cien; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; podpora predaja pre tretie osoby; predvádzanie tovaru; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 37 a 43“* prihlasované v triede 35 možno na základe ich charakteru a účelu použitia zaradiť do skupiny reklamných a propagačných služieb, ktoré využívajú mnohí podnikatelia alebo fyzické osoby na úspešné vykonávanie podnikateľskej činnosti, na zabezpečenie predaja vlastných výrobkov alebo pre zabezpečenie propagácie činností súvisiacich s podnikaním. Uvedené služby sú však definované všeobecne, nie sú zamerané na konkrétny typ výrobkov, resp. tovarov, ktoré by boli podobné, či súvisiace s tovarmi alebo službami zapísanými pre staršie ochranné známky, a teda nie je možné vyvodit' medzi nimi žiadnu súvislosť na základe určenia či použitia, pretože prioritne majú odlišnú povahu, účel, spôsob poskytovania, nekonkurujú si a nie sú navzájom doplnkové, tiež sú obvykle poskytované odlišnými subjektmi.

V triede 37 je zverejnené označenie prihlasované pre služby *„inštalácia, montáž a opravy výrobných, prevádzkových a opravárenských technológií v automobilovom a petrolejárskom priemysle; poradenská činnosť v oblasti inštalácie a servisu v automobilovom a petrolejárskom priemysle; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); montáž a opravy čerpacej techniky; umývanie dopravných prostriedkov; opravy, montážne služby, služby klampiarov, autoservisy, nastavovanie dopravných prostriedkov, informácie o opravách vozidiel, údržba a opravy vozidiel; protikorozívne nátery ako ošetrovanie vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; protektorovanie pneumatík; vulkanizácia pneumatík (oprava); leštenie a mazanie vozidiel; čistenie vozidiel, čistenie interiérov vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel, montáž a demontáž autopríslušenstva“*, ktoré je možné považovať za zhodné alebo podobné a prelínajúce sa so zapísanými službami *„mazanie, čistenie, údržba, servis, kontrola, testovanie a oprava strojov, motorov a motorových vozidiel vrátane ich pneumatík; údržba a opravy áut, vozidiel, obytných prívesov a prívesov; umývanie automobilov, údržba a dobíjanie akumulátorov; prevádzkovanie staníc autoservisov; prevádzka, poskytovanie, nájom a prenájom zariadenia autoservisov na opravu, servis, údržbu a čistenie motorových vozidiel; služby autoservisu; mazanie automobilov; čistenie interiéru automobilov; umývanie a čistenie vozidiel, prívesov a obytných prívesov; práce brúsenia a leštenia vozidiel; mazanie vozidiel; inštalácia, údržba a oprava strojov a motorových vozidiel; ošetrovanie automobilov proti korózii; montáž, údržba a oprava strojov; umývanie motorových vozidiel; oprava a inštalácia pneumatík; čistenie zariadenia motorových vozidiel; oprava alebo údržba čerpadiel; ošetrovanie hrdze a korózie; kontrola hrdze v súvislosti s antikorozívnymi opatreniami; antikorozívne ošetrovanie automobilov a poľnohospodárskych vozidiel; brúsenie a leštenie vozidiel; nájom a prenájom zariadenia autoservisov na opravu, servis, údržbu a čistenie motorových vozidiel; prenájom čistiacich strojov; údržba, mazanie tukom, mazanie, regulácia motorov, rôzne nastavenia a opravy motorových vozidiel; umývanie, čistenie, a leštenie motorových vozidiel, prívesov a motorov“* v triede 37 pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 005610498.

Prihlasované služby „výstavba čerpacích staníc; výstavba podzemných nádrží; služby čerpacích staníc patriace do tejto triedy“ v triede 37 je možno považovať za podobné a súvisiace s tovarmi „ocelové sudy pre skladovanie nafty, zásobné plechové kanistre, najmä ochranné veká z ľahkých kovov, skrine na skladovanie oleja“ zapísanými v triede 6, ďalej s tovarmi „čerpacie zariadenia, automatické čerpacie zariadenia, čerpacie stanice“ zapísanými v triede 9 ako aj s tovarmi „cisterny“ zapísanými v triede 12 pre staršiu ochrannú známku Spoločenstva č. 000125443, pretože zákazník predpokladá previazanosť týchto tovarov s prihlasovanými službami týkajúcimi sa čerpacích staníc a ich vybavenia, ktoré je nevyhnutné pre samotnú prevádzku.

Pre ostatné prihlasované služby „stavebníctvo (stavebná činnosť); výstavba priemyselných budov; stavebný dozor; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 37, ako aj pre všetky prihlasované služby „bufety (rýchle občerstvenie); reštauračné a kaviarenské služby; prevádzka reštaurácií a kaviarní; motely, penzióny alebo iné zariadenia zabezpečujúce dočasné ubytovanie; prechodné ubytovanie; jedálne a závodné jedálne; hotelierske služby; ubytovanie, prechodné ubytovanie; jedálne a závodné jedálne; hotelierske služby; služby barov; poskytovanie hotelového ubytovania; služby motelov, penziónov, prenájom prechodného ubytovania, rezervácia prechodného ubytovania, rezervácia penziónov a hotelov; poskytovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 43 neboli nájdené žiadne služby a ani tovary starších ochranných známok, ktoré by bolo možné považovať za podobné.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 6353-2008)



Staršie ochranné známky

CTM 005610498



CTM 000125443



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať, s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

Zverejnené označenie je kombinované označenie, tvorené slovným prvkom „RAL“ napísaným bežným typom písma a umiestneným v strede štvorca modrej farby postaveného na jednom z vrcholov, pričom slovnému prvku sivej farby „RAL“ predchádza obrazový prvok v tvare písmena „A“ bez stredovej čiarky, resp. v tvare striešky, ktorej vrcholu sa dotýka predmet tvaru kladiva s údernou časťou smerujúcou za písmeno „R“ zobrazeného rovnako sivou farbou. Staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „ARAL“ bielej farby napísaným bežným typom písma a umiestneným tiež v strede štvorca postaveného na jednom z vrcholov (CTM 005610498 - modrý štvorec s náznakom tieňovania v hornej časti;

CTM 000125443 - modrý štvorec). Vzhľadom na minimálne rozdiely medzi staršími ochrannými známkami je možné ich spoločné porovnanie so zverejneným označením.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie kombinovaných označení, pričom ich grafická úprava, t.j. umiestnenie slovného prvku bledej farby v strede štvorca modrej farby postaveného na jednom z vrcholov je rovnaká. Sporné označenia teda pozostávajú z rovnakého, vyššie popísaného obrazového prvku. Čo sa týka slovného prvku, tu je možné konštatovať zhodu v troch písmenách (-RAL) z troch resp. štyroch písmen a miernu odlišnosť v začiatkovej časti slovných prvkov, kde vo zverejnenom označení sa v porovnaní so staršími ochrannými známkami nachádza namiesto písmena „A“ vyššie popísaný grafický prvok pripomínajúci písmeno „A“ a schematické znázornenie kladiva. Sporné označenia sa teda zhodujú takmer v celej svojej dĺžke slovného prvku, pričom ich celková grafická úprava a farebnosť je takmer zhodná. Možno predpokladať, že uvedené odlišnosti (rozdielna farba písma - šedá vs. biela, zobrazenie striešky namiesto písmena „A“ a kladivo) si spotrebiteľ nemusí uvedomiť, resp. by si ich mohol všimnúť len vtedy, ak by predmetné porovnávané označenia mal možnosť porovnať vedľa seba. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti a podobnosti je možné konštatovať, že celkový vizuálny dojem z porovnávaných označení je veľmi podobný vzhľadom na rovnaký obrazový prvok štvorca postaveného na jednom z vrcholov modrej farby a skoro zhodný slovný prvok. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať značnú podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska.

Z fonetického hľadiska budú spotrebiteľia reprodukovat' staršie ochranné známky ako „a-ral“. Zverejnené označenie môže byť reprodukované ako „ral“, avšak vzhľadom na obrazový prvok na začiatku slovného prvku zverejneného označenia, ktorého úprava veľmi pripomína písmeno „A“, nemožno úplne odmietnuť ani možnosť, že spotrebiteľ bude zverejnené označenie reprodukovat' aj ako „a-ral“, teda zhodne ako staršie ochranné známky. Pri porovnaní reprodukcie starších ochranných známk ako „a-ral“ a reprodukcie zverejneného označenia len ako „ral“ je potrebné rovnako uviesť, že vzhľadom na výraznú reprodukciu druhej slabiky pri starších ochranných známkach so začiatočným písmenom „r“ a vzhľadom na začiatkové písmeno „a“ na začiatku slovného prvku starších ochranných známk, ktoré je foneticky nevýrazné a v porovnaní so zvukovou podobou druhej slabiky zaniká, je aj v tomto prípade možné konštatovať vyššiu mieru fonetickej podobnosti.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Slovné prvky „RAL“ a „ARAL“ sú slovnými prvkami bez konkrétneho významu v slovenskom, či inom slovenskej spotrebiteľskej verejnosti známom jazyku, a zároveň ani žiadnym spôsobom nepoukazujú na vlastnosti ním označovaných prihlasovaných tovarov a služieb alebo zapísaných tovarov, možno ich preto hodnotiť ako prvky fantazijné. K názoru prihlasovateľa, že slovo „RAL“ je zaužívanou skratkou pre označovanie farebných odtieňov (od roku 1927 z nemeckého Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung), a že slovo „ARAL“ sa spája s pohorím ARAL, a okrem toho je používané ako typové označenie pre rôzne tovary a služby (napr. pre krby a parfumy) je potrebné uviesť, že je málo pravdepodobné, že by si relevantná spotrebiteľská verejnosť spájala zverejnené označenie, resp. staršie ochranné známky s uvedeným sémantickým obsahom. Sémantické hľadisko ako také, preto nebude mať dôležitý vplyv na vnímanie porovnávaných označení priemerným spotrebiteľom, a teda nemôže mať vplyv na posúdenie ich podobnosti.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pre naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. a) citovaného zákona je potrebné súčasné splnenie podmienky zhodnosti alebo podobnosti zverejneného označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa zverejnené označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, ak z tohto dôvodu existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; pričom za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Pravdepodobnosťou zámény je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámény je nutné posudzovať celkovo s ohľadom na všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou porovnávaných označení a podobnosťou označovaných tovarov alebo služieb. Nízka miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami

môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi hodnotenými označeniami a naopak. Navyše, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým existuje väčšie riziko pravdepodobnosti zámeny.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny 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 spotrebiteľskej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb široká spotrebiteľská verejnosť, prípadne aj odborne zdatnejšia časť spotrebiteľskej verejnosti, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú aj pri širokej spotrebiteľskej verejnosti stredný, v niektorom prípade vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere, keďže sa nejedná o produkty dennej spotreby.

Z preskúmania podobnosti zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického a sémantického hľadiska vyplýva, že medzi nimi bola zistená vyššia miera vizuálnej aj fonetickej podobnosti. Priemerný spotrebiteľ obvykle vníma označenie ako celok a nevenuje sa skúmaniu jeho rôznych detailov. Navyše je potrebné vziať do úvahy fakt, že priemerný spotrebiteľ má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných označení, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchoval v pamäti. Na základe vyššieho stupňa podobnosti sporných označení je dôvodné predpokladať, že spotrebiteľ v súvislosti s dotknutými tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné, resp. podobné, nedokáže kolízne označenia vďaka ich rovnakej grafickej koncepcii spočívajúcej v umiestnení vysoko podobného slovného prvku bledej farby v strede zhodného obrazového prvku štvorca modrej farby postaveného na jednom z vrcholov odlišiť. Pri zvážení všetkých uvedených skutočností, ako aj vzhľadom na vysokú mieru podobnosti na základe celkového dojmu a na konštatovanú zhodnosť a podobnosť časti tovarov a služieb zverejneného označenia v triedach 4, 35 a 37 s tovarmi a službami starších ochranných známk je potrebné konštatovať existenciu pravdepodobnosti ich zámeny na strane relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, a to aj pri zohľadnení stredného, resp. vyššieho stupňa pozornosti pri ich výbere.

Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršou ochrannou známkou je potrebné vychádzať zo skutočnosti, či porovnávané označenia obsahujú také rovnaké prvky, ktoré by vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti viedli k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov. Navodenie pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže byť založené na použití rovnakého obrazového prvku modrého štvorca postaveného na jednom z vrcholov, pričom odlišnosť v slovnom prvku zverejneného označenia môže pre spotrebiteľa predstavovať len novú úpravu prvého písmena „A“ v slovnom prvku „ARAL“, a preto sa spotrebiteľ môže domnievať, že ide len o ďalší nový variant označenia tovarov namietateľa, prípadne že medzi prihlasovateľom a namietateľom existuje nejaké prepojenie, a tak by spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu pri stretnutí sa na trhu s posudzovanými tovarmi.

Pokiaľ ide o argument prihlasovateľa, že sa staršie ochranné známky na území Slovenska nepoužívajú, je potrebné uviesť, že ide o platné ochranné známky Spoločenstva, ktoré na základe zápisu do registra ochranných známk Spoločenstva požívajú ochranu na území Slovenskej republiky, pričom na rozdiel od konania o návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky, kedy zákon umožňuje majiteľovi napadnutej ochrannej známky namietat nepoužívanie staršej ochrannej známky v zmysle § 10 citovaného zákona, v námietkovom konaní úrad na tento argument nemôže prihliadať.

K upozorneniu prihlasovateľa, že majiteľom starších ochranných známk Spoločenstva je spoločnosť, ktorá vznikla až v apríli 2010, a že namietateľ uvedený v námietkach nie je v čase rozhodovania ich majiteľom je potrebné uviesť, že z výpisov z registra ochranných známk Spoločenstva vyplýva, že v námietkach uvedený namietateľ Deutsche BP AG, Max-Born-Strasse 2, 22761 Hamburg, Nemecko bol v čase podania námietok majiteľom starších ochranných známk a jeho meno a adresa bola síce zmenená, avšak jedná sa o jeden a ten istý subjekt.

Čo sa týka požiadavky prihlasovateľa neprihliadať na podané námietky a zastaviť konanie o námietkach, pretože boli podané podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov,

a teda vychádzajú z terminológie už neplatného zákona, pričom neboli samostatným podaním zosúladené s podmienkami novej právnej úpravy, je potrebné uviesť, že prechodné ustanovenie § 54 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach síce upravovalo povinnosť osôb, ktoré podali námietky podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, zosúladiť námietky s podmienkami novej právnej úpravy, avšak vzhľadom na to, že § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ustanovuje identické, resp. takmer identické námietkové dôvody ako boli ustanovené v § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nebolo ich zosúladenie potrebné.

Vzhľadom na všetky skutočnosti bolo zistené naplnenie podmienok podľa uplatneného námietkového dôvodu § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre časť prihlasovaných tovarov a služieb, 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 možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ingrid Brežňanová
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Mária Fajnorová
Krasovského 13
851 01 Bratislava