



Banská Bystrica 17. apríla 2014
POZ 571-2011 II/64-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 3. júna 2013 prihlasovateľom ELIT SLOVAKIA, s. r. o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava, v konaní zastúpeným patentovým zástupcom Ing. Róbertom Porubčanom, Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 571-2011/N-51-2013 z 25. apríla 2013 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „eCAT“, č. spisu POZ 571-2011, do registra ochranných znáмок, podaným namietateľom Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, 61629-9620 Peoria, Illinois, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava (ďalej len namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamietá a rozhodnutie zn. POZ 571-2011/N-51-2013 z 25. apríla 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 571-2011/N-51-2013 z 25. apríla 2013 (ďalej len prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „eCAT“, č. spisu POZ 571-2011 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných znáмок a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a odôvodnil ich tým, že je majiteľom starších ochranných znáмок Spoločenstva č. 5540844, č. 9344755 a č. 6994198 „CAT“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“, „druhá staršia ochranná známka“, „tretia staršia ochranná známka“ alebo spolu ako „staršie ochranné známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia bolo konštatovanie, že medzi prihláseným označením „eCAT“ a staršími ochrannými známkami „CAT“ existuje pravdepodobnosť zámény na strane spotrebiteľskej verejnosti a vzhľadom na zhodný slovný prvok „CAT“ aj pravdepodobnosť vzájomnej asociácie. Záver o existencii pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami prvostupňový orgán odôvodnil tým, že konštatovaná podobnosť porovnávaných označení založená na zhodnom dominantnom prvku „CAT“, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom a službám je možné považovať za prvok s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, v spojitosti so zhodnosťou a podobnosťou porovnávaných tovarov a služieb má za následok, že pravdepodobnosť zámény medzi posudzovanými označeniami nie je možné vylúčiť, a to ani v prípade vyššej pozornosti informovaného spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že boli splnené podmienky úspešného uplatnenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán nepovažoval za dôvodné posudzovať námietky podané podľa § 7 písm. b) tohto zákona, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom spochybnil posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk, ako aj posúdenie zhodnosti alebo podobnosti kolíznych tovarov a služieb.

V súvislosti so spochybnením porovnania kolíznych tovarov a služieb prihlasovateľ uviedol, že pri porovnaní tovarov prihláseného označenia v triede 9 s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede prvostupňový orgán ignoroval rozsiahlosť a rôznorodosť hodnotených tovarov. Namiesto vykonania podrobného posúdenia podobnosti jednotlivých tovarov vybral z príslušných zoznamov tovarov len najviac podobné tovary a na základe toho konštatoval, že všetky tovary prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú podobné tovarom prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Prvostupňový orgán podľa názoru prihlasovateľa nechal do úvahy jeho argumentáciu, že staršie ochranné známky nie sú v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb zapísané pre „*databázy a príručky na elektronických nosičoch; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané programy na sprístupňovanie a používanie manuálov, katalógov, príručiek a videí*“ a ani pre tovary im podobné. Hoci žiadna zo starších ochranných známk namietateľa si neuplatňuje ochranu pre „*databázy*“, prihlasovateľ považoval za potrebné pripomenúť, že „*databázy*“ nie je dôvodné považovať za podobné „*počítačovému softvéru*“, pretože podľa § 5 ods. 4 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov sa databáza chápe ako „súbor údajov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami“. Prihlasovateľ považoval prvostupňové rozhodnutie za nezrozumiteľné, pretože z odôvodnenia týkajúceho sa konštatovanej zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie je zrejmé, ktoré konkrétne tovary považoval prvostupňový orgán za zhodné alebo podobné. Za neprijateľné považoval aj posúdenie zhodnosti a podobnosti ostatných tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 12, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, a to z dôvodu absencie dostatočne podrobného odôvodnenia.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil aj posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk. Slovný prvok „e“ prihláseného označenia spolu s jeho špecifickou grafickou úpravou považoval za dostatočné na odlišenie hodnotených označení. Ďalej poukázal na to, že prvostupňový orgán nezohľadnil jeho tvrdenie, že pri obrovskom množstve ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „CAT“ dochádza k zníženiu jeho rozlišovacej spôsobilosti, a preto si spotrebiteľ viac všimá ďalšie slovné a grafické prvky takýchto označení. V registri úradu je zapísaných 30 ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „CAT“, z ktorých väčšina nepatrí namietateľovi, v registri ochranných známk Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) sa takýchto ochranných známk nachádza 50, z ktorých žiadna nepatrí namietateľovi a v registri ochranných známk Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) ide o 30 ochranných známk tvorených výlučne slovným prvkom „CAT“, pričom nie všetky patria namietateľovi. Navyše slovný prvok „CAT“ je v registri ochranných známk Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu obsiahnutý vo vyše 5000 ochranných známkach, z ktorých väčšina nepatrí namietateľovi. Viac ako 700 ochranných známk v tomto registri sa končí predmetnou slovnou časťou, pričom väčšina z nich nepatrí namietateľovi.

Z veľkého množstva ochranných známk obsahujúcich prvok „CAT“ prihlasovateľ poukázal na medzinárodnú ochrannú známku č. 414369 a ochrannú známku Spoločenstva č. 9769696, ktoré sú rovnako ako staršie ochranné známky zapísané pre tovary a služby v triedach 12, 36, 37, 39 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, konkrétne aj pre veľmi podobné až zhodné tovary a služby týkajúce sa automobilov, ich predaja a servisu. Zastával názor, že medzi staršími ochrannými známkami a vyššie uvedenými ochrannými známkami sú menšie rozdiely ako medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami. V prípade, že uvedené ochranné známky spolu so staršími ochrannými známkami namietateľa môžu plniť rozlišovaciu funkciu ochrannej známky, nie je dôvod takúto spôsobilosť odopierať prihlásenému označeniu.

Na základe uvedeného navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie, a aby zároveň vyjadril právny názor, ktorý bude záväzný pre prvostupňový orgán, že tovary prihláseného označenia „*databázy a príručky na elektronických nosičoch; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či*

telekomunikačných sietí; nahrané programy na sprístupňovanie a používanie manuálov, katalógov, príručiek a videí“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb nie sú podobné s tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Namietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 9. septembra 2013 konštatoval, že sa plne stotožňuje so závermi prvostupňového orgánu ohľadne splnenia všetkých podmienok úspešného uplatnenia podaných námietok. Prvostupňové rozhodnutie považoval za správne a podaný rozklad za nedôvodný.

Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil posúdenie zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb len vo vzťahu k tovarom prihláseného označenia v triede 9, namietateľ mal za to, že s porovnaním ostatných tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk súhlasil.

Namietateľ tiež poukázal na skutočnosť, že prvá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre *„počítačový softvér, počítačový softvér, ktorý poskytuje integrované spravodajstvo o obchodnom vedení v reálnom čase kombinovaním informácií z rôznych databáz a ich prezentáciou v jednoducho pochopiteľnom užívateľskom rozhraní“*. Tieto tovary sa podľa jeho názoru priamo prekrývajú s tovarmi prihláseného označenia *„databázy a príručky na elektronických nosičoch; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané programy na sprístupňovanie a používanie manuálov, katalógov, príručiek a videí“* v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Obidve skupiny tovarov priamo súvisia s databázami či elektronicke skladovanými a spracovávanými informáciami a so softvérom. Navyše predmetné tovary slúžia zhodnému účelu, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a sú poskytované prostredníctvom zhodných distribučných kanálov.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení, namietateľ trval na tom, že tieto sú vysoko podobné zo všetkých skúmaných hľadísk, a to z dôvodu, že obsahujú zhodný dominantný a rozlišujúci slovný prvok „CAT“.

V súvislosti s poukazom prihlasovateľa na existenciu ďalších ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „CAT“ konštatoval, že uvedené je pre posúdenie predmetnej veci irelevantné, pretože námietkové konanie je samostatným a oddeleným konaním, pričom pravdepodobnosť zámenny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z pohľadu relevantného spotrebiteľa je potrebné posudzovať individuálne. V tejto súvislosti odkázal na rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-185/02 z 22. júna 2004. Zároveň uviedol, že podľa rozhodovacej praxe Európskeho súdneho dvora skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje staršiu ochrannú známku ako celok, je sama o sebe dôvodom pre konštatovanie pravdepodobnosti zámenny medzi nimi.

Namietateľ na záver požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa na konanie pred úradom vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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.

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa označenie nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra 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.

Prihláška kombinovanej ochrannej známky „eCAT“, číslo spisu POZ 571-2011, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom 29. marca 2011 a zverejnená vo vestníku úradu pre tovary „*nahrane programy pre internetové vyhľadávače a portály; počítačový softvér a hardvér na umožnenie vyhľadávania údajov a napojení na databázy a na internet; počítačový softvér na vytvorenie dynamických internetových stránok; nahrané programy na sprístupňovanie a používanie manuálov, katalógov, príručiek a videí; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektrické akumulátory do vozidiel; elektronické súčiastky vozidiel patriace do tejto triedy; meracie zariadenia; snímače; snímače rýchlosti, tlaku, teploty, prietoku; CD a DVD disky; záznamové média; databázy a príručky na elektronických nosičoch; acidometre na batérie; akumulátorové nádoby; platne do akumulátorov; ampérmetre; automobilové výstražné trojuholníky; automobilové zapalovače cigariet; autorádiá; elektrické batérie do automobilov; meráky hladiny benzínu; benzínové čerpadlá na stanice pohonných hmôt; automatické časové spínače; diaľkové ovládače; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); hasiace prístroje; kontakty elektrické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; meracie prístroje; meracie pomôcky; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; objímky elektrických káblov; odrazové disky a sklíčka na odevy na zabránenie dopravným nehodám; plášte elektrických káblov; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; prípojky (elektrotechnika); regulátory napätia automobilov; riadiace panely (elektrina); tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; ukazovatele tlaku; tlakomery; prístroje a nástroje na váženie; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; elektrické zariadenia na zapalovanie; prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice, počítačové stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; nabíjacie agregáty elektrických batérií; analyzátory plynov; prístroje na rozbor plynov; elektrické, antény; elektrické drôty; elektrické spojky, svorky, konektory; elektrické kondenzátory; elektrické káble; štartovacie káble pre automobily; merače rýchlosti; poisťky; termostaty do dopravných prostriedkov; kamerové systémy vozidiel“ v triede 9, „*autá; autobusy; automobilové pneumatiky; automobilové podvozky; automobilové reťaze; automobilové strechy; karosérie automobilov; plátenné strechy na automobily; autopotáhy; autosedadlá; batožinové nosiče na vozidlá; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky a sedadlá pre deti do automobilov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; brzdové čeluste, bubny a kotúče na vozidlá; brzdové diely do vozidiel; brzdové obloženia do vozidiel; brzdy vozidiel; čalúnenie automobilov; čapy na pneumatiky; čapy náprav; čelné sklá; duše na kolesá automobilov; duše pneumatík; dvere na dopravné prostriedky; obruče na hlavy kolies; hnacie motory do pozemných vozidiel; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; prevodovky a prevodové hriadele do pozemných vozidiel; hroty na pneumatiky; hydraulické obvody do vozidiel; kapoty na automobilové motory; kapoty na vozidlá; karosérie dopravných prostriedkov; klaksóny automobilov; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel (s výnimkou motorov); kolesá automobilov; lôžka pre dopravné prostriedky; lúče automobilových kolies; elektrické motory do pozemných vozidiel; motory do pozemných vozidiel; motory motocyklov; náboje kolies automobilov; nákladné dodávkové vozidlá; nákladné vozidlá; napínače na špice (do kolies); nárazníky automobilov; brzdové obloženie do dopravných prostriedkov; nosiče lyží na autá; obruče hláv kolies; obruče na kolesá vozidiel; odstavné miesta pre vozidlá; okenné tabule na okná automobilov; opierky na sedadlá automobilov; opravárske náradie na opravu pneumatík; pásy na protektorovanie pneumatík; plášte na pneumatiky; automobilové pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; automobilové podvozky; potáhy na sedadlá vozidiel; prevodovky do pozemných**

vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; príchytky (na špice) na kolese; protišmykové reťaze, snehové reťaze; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; tlmiace pružiny do dopravných prostriedkov; pružiny závesov do automobilov; vzduchové pumpy (výbava automobilov); ráfy kolies automobilov; rámy, podvozky automobilov; reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel); sedadlá automobilov; sedadlové poťahy automobilov; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; sklonné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); smerovky na dopravné prostriedky; smerovky na vozidlá; spätné zrkadlá; stúpadlá na vozidlá; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče automobilov; bezpečnostné viazanie na sedadlá automobilov; volanty vozidiel; poťahy na volanty vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; závašie na vyváženie kolies vozidiel; závesné reťazce pre dopravné prostriedky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; zdvíhacie zadné dvere (časti pozemných vozidiel); vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; hnacie hriadele vozidiel, homokinetické kĺby a manžety pre vozidlá; ložiskové zostavy náprav; automobilové nosiče; nosiče bicyklov; súkolesia automobilových prevodov; tlmiče perovania; tlmiče podvozkov; volanty; súčiastky a diely pre všetky typy dopravných prostriedkov, najmä pre nákladné, osobné automobily a motocykle; diely automobilových subsystémov; diely a súčasti motorov, brzd, podvozkov, prevodov, riadenia, pohonov, náprav, karosérií, kolies a interiérov vozidiel; ťažné zariadenia automobilov; elektrická výzbroj vozidiel patriaca do triedy 12; kryty na automobilové kolesá; disky na kolesá vozidiel; okenné tabule pre okná vozidiel“ v triede 12, pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s vozidlami, dopravnými prostriedkami a ich dielmi, súčasťami a príslušenstvom, s autodoplnkami, s výstrojom a výzbrojou vozidiel, s náhradnými dielcami, s povinnou a doplnkovou výbavou vozidiel; zhromažďovanie rozličných výrobkov, najmä uvedených tovarov (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; obchodná administratíva; odborné obchodné poradenstvo pri predaji vozidiel, dopravných prostriedkov a ich dielov, súčastí a príslušenstva, autodoplnkov a výbavy; reklamné služby; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prenájom reklamných priestorov; analýzy nákladov; fakturácia; obchodné alebo podnikateľské informácie; zasielanie reklamných materiálov, reklamných časopisov a vzoriek zákazníkovi; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; vzťahy s verejnosťou; marketingové štúdie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom, vývozom alebo reexportom; podpora predaja pre tretie osoby; účtovníctvo; vedenie kartoték v počítači; sekretárske služby; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 36, 37, 39 a 41“ v triede 35, pre „autoopravné (údržba, opravy a tankovanie); čistenie automobilov; leštenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; čistenie interiérov; údržba a opravy motorových vozidiel; služby pneuservisu; oprava pneumatík vulkanizáciou; opravy pneumatík a diskov; opravy motorov; protektorovanie pneumatík; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; umývanie dopravných prostriedkov; opravy havarovaných vozidiel; montáž, opravy a údržba príslušenstva motorových vozidiel; služby klampiarov; opravy karosérií; nastavovanie dopravných prostriedkov; odborné informácie o opravách vozidiel; údržba a opravy vozidiel; čalúnenie a čalúnnické opravy interiérov v dopravných prostriedkoch; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; inštalácia a opravy zabezpečovacích zariadení proti odcudzeniu vozidiel; striekanie, tmelenie a lakovanie vozidiel; montáž a demontáž častí a súčastí motorových vozidiel; montáž a demontáž autopríslušenstva, emisné kontroly motorových vozidiel; stavebníctvo (stavebná činnosť); inštalácia, montáž a opravy výrobných a opravárskych technológií v automobilovom priemysle; poradenská činnosť v oblasti servisu v automobilovom priemysle; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 37 a „dizajn miest webových stránok na internete (služby-); poskytovanie internetových vyhľadávačov; návrh, vytváranie, úprava, implementácia a udržiavanie internetových stránok pre zákazníkov; tvorba internetových miest webových stránok; uvádzanie internetových miest; zriaďovanie internetového priestoru pre elektronický obchod; poskytovanie internetových vyhľadávačov a on-line adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa automobilov, autoopravárstva, automobilových súťaží; vývoj a tvorba softvéru; počítačové programovanie; odborné poradenstvo v oblasti internetových vyhľadávačov; návrh a analýzy počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; servis a aktualizovanie počítačových programov, obnovovanie počítačových programov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach; kontrola kvality autodiélov,

autodoplnkov a príslušenstva; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



Namietateľ Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, 61629-9620 Peoria, Illinois, Spojené štáty americké, je majiteľom:

- slovnej ochranej známky Spoločenstva č. 5540844 „CAT“ s právom prednosti od 11. decembra 2006 zapísanej pre tovary „scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking, (supervision), life saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus, cash registers, calculating machines, computer software, data processing equipment including computers, wireless sets (complete), television sets (complete), fire extinguishing apparatus, testing apparatus and instruments, electric cable and wire, conduits, switches, pressure switches, connectors, jump leads, fuses, circuit testers, voltage testers, fuse holders, transformers, battery testing apparatus for sale in kit form, thermostats, gauges, levelling apparatus and instruments, tape measures and rules, microscopes, tachometers, diagnostic apparatus and instruments, meters, thermometers, alarms, horns, flasher units, reflectors, mirrors, aerials, battery chargers, weighing apparatus and Instruments, computer programs, computer software, couplings, petrol pumps, levels, locks, radios, batteries, starters, speed checking apparatus and instruments, battery cables, connectors for sale in kit form, electrical terminals, switches, electrical tape, water temperature regulators, probes, ammeters, battery testers, terminals, gas detectors, flow meters, cutting torches, ohmmeters, pressure measurement tools, electric welding apparatus, battery ground strap connectors, battery tie down connectors, conduit and wire protectors, emergency jump start apparatus, emergency jump start receptacle assemblies, voltage converters, welding apparatus, parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and fittings included in class 9 for land vehicles, agricultural machinery and earth moving machinery namely amplifiers for wireless communications, antennas, antennas for wireless communications apparatus, audio equipment for vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, equalizers, crossovers and speaker housings, batteries for vehicles, computer software, computer software that provides real-time, integrated business management intelligence by combining information from various databases and presenting it in an easy-to-understand user interface, devices for wireless radio transmission, electric control panels, electric luminescent display panels, electric relays, electronic and optical communications instruments and components, namely optical transmitters, electronic and optical communications instruments and components, namely optical receivers, electronic and optical communications instruments and components, namely digital transmitters, electronic control systems for machines, global positioning systems, laser object detectors for use on vehicles, navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board computers, radios for vehicles, voltage regulators, voltage stabilizers, voltmeters, all the foregoing excluding music recordings or video recordings of musicals“ [vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu, (inšpekciu), záchranné a výukové zariadenia a nástroje, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, prístroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče dát, nahrávacie disky, automatické predajné stroje a mechanizmy pre zariadenia ovládané mincami, registračné pokladne, počítacie stroje, počítačový softvér, zariadenia na spracovanie dát, vrátane počítačov, rozhlasové prijímače (kompletné), televízory (kompletné), hasiace prístroje, testovacie prístroje a nástroje, elektrické káble a drôty, rúrky, spínače, tlakové spínače, konektory, štartovacie káble, poistky, skúšačky obvodov, skúšačky napätia, držiaky poistiek, meniče, testovacie zariadenia batérií na predaj vo forme náradia, termostaty, kalibrovacie meradlá, vyrovnávacie zariadenia a nástroje, meracie pásma a pravítka, mikroskopy, tachometre, diagnostické zariadenia a nástroje, metre, teplomery, poplašné zariadenia, klaksóny, prerušovače smerových svetiel, reflektory, zrkadlá, antény, nabíjačky batérií, vážiace zariadenia a nástroje, počítačové programy, počítačový softvér, spoje, benzínové pumpy, libely, zámky, rádiá, batérie, štartéry, zariadenia a nástroje pre kontrolu rýchlosti, káble do batérií, konektory na predaj vo forme náradia, elektrické

terminály, prepínače, elektrické pásky, regulátory teploty vody, čidlá, ampérmetre, skúšačky batérií, terminály, detektory plynu, merače prietoku, rezacie horáky, merače odporu, náradie na meranie tlaku, elektrické zväracie zariadenia, konektory pre ukotvovacie pásiky batérií, konektory na pripavenie batérií, chrániče vedenia a drôtov, pohotovostné zariadenia na strmý štart, pohotovostné zásuvkové agregáty pre strmý štart, meniče napätia, zväracie zariadenia, časti a diely pre všetky vyššie uvedené tovary, časti a diely zahrnuté v triede 9 pre cestné vozidlá, poľnohospodárske stroje a stroje na cestné práce, konkrétne zosilňovače pre bezdrôtovú komunikáciu, audio vybavenie pre vozidlá, konkrétne stereoprehrávače, reproduktory, zosilňovače, ekvalizéry, reproduktorové výhybky a puzdrá pre reproduktory, batérie pre vozidlá, počítačový softvér poskytujúci integrované spravodajstvo pre obchodnú správu v reálnom čase pomocou kombinovania informácií z rôznych databáz a ich prezentovaním v ľahko zrozumiteľnom užívateľskom rozhraní, zariadenie pre bezdrôtový rádiový prenos, elektrické ovládacie panely, elektrické svetielkujúce zobrazovacie panely, elektrické prenášače, elektronické a optické komunikačné nástroje a komponenty, konkrétne optické prijímače, elektronické a optické komunikačné nástroje a komponenty, konkrétne digitálne prenášače, elektronické kontrolné systémy pre stroje, globálny lokalizačný systém (GPS), laserové detektory objektov pre použitie vo vozidlách, regulátory napätia, stabilizátory napätia, voltmetre, všetky predchádzajúce s výnimkou hudobných nahrávok alebo video nahrávok hudobníkov] v triede 9 a pre služby „*computer programming, design of computer programs, computer hardware and software*“ (počítačové programovanie, navrhovanie počítačových programov, počítačového hardvéru a softvéru) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochranej známky Spoločenstva č. 9344755 „CAT“ s právom prednosti od 11. decembra 2006 zapísanej okrem iného pre tovary „*vehicles, apparatus for locomotion by land, tractors and tractor engines, haulage trucks and trailer wagons, vehicle chassis, tires for vehicle wheels, wheels, tracks for vehicles, trucks, dump trucks, land vehicles incorporating loading, tire valves, silencers, radiators and radiator caps, hydraulic circuits and hydraulic adapters, couplings, air pumps, horns, mirrors, mudguards, mud flaps, spray guards, spray flaps, seats and seat belts, windscreen wipers and windscreen wiper blades, anti-skid apparatus, anti-skid chains, brakes for vehicles, brake linings for vehicles, fuel economisers, exhausts, hydraulic apparatus for land vehicles, vehicle covers, parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and fittings included in class 12 for land vehicles, agricultural machinery and earth moving machinery, namely cranks, camshafts, engines, bearings, rods, liners, transmissions for land vehicles and structural, repair and replacement parts therefore; mechanical engine parts for land vehicles; starting motors, alternators, pistons, cylinder heads, cooling systems parts, turbochargers, lubricating systems parts, air compressors and blocks*“ [vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode, traktory a motory pre traktory, kamióny a prívesy, rámy, podvozky automobilov, duše na kolesá automobilov, kolesá, pásy pre vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá, vozidlá s vyklápacou korbou, pozemné vozidlá obsahujúce zariadenia na nakladanie, ubíjanie, pokladanie potrubí a triedenie, ventily pneumatiky, výfuky, tlmiče výfuku, vyhrievacie telesá a radiátorové uzávery, hydraulické obvody a adaptéry, spojky, vzduchové pumpy, klaksóny, zrkadlá, blatníky, zásterky zabráňujúce rozstrekovaniu blata, sedadlá a sedadlové pásy, stierače a stieracie lišty stieračov, protišmykové zariadenia, snehové reťaze, brzdy pre vozidlá, brzdové obloženia pre vozidlá, šetriče paliva, výfuky, hydraulické zariadenia pre pozemné vozidlá, autopotáhy, súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary, časti a súčiastky (zaradené do triedy 12) pre pozemné vozidlá, poľnohospodárske stroje a stroje na zemné práce, menovite kľuky, vačkové hriadele, motory, ložiská, tyče, puzdra, prevody pre pozemné vozidlá a príslušné konštrukčné, opravné a náhradné diely, mechanické časti motorov pre pozemné vozidlá, štartovacie motory, alternátory, piesty, hlavy valcov, časti chladiacich systémov, turbodúchadlá, časti mazacích systémov, vzduchové kompresory a bloky] v triede 12, pre služby „*advertising, business management, business administration, office functions, dissemination of advertising mater, rental of advertising space, cost price analysis, business appraisals, arranging newspaper and magazine subscriptions for others, business management assistance, provision of business information, business organization consultancy, compilation of information in to computer databases, systemisation of information in to computer databases, cost price analysis, demonstration of goods, direct mail advertising, distribution of samples, organization of exhibitions for commercial and advertising purposes, computerized file management, commercial or industrial management assistance, marketing research, marketing studies, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, distribution of samples, provision of statistical information*“ (reklama, riadenie obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce; rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, prenájom reklamného priestoru, analýza obstarávacej ceny, obchodné odhady, dojednávania predplatného novín a časopisov pre iných, pomoc pri riadení obchodu, poskytovanie obchodných informácií, poradenstvo v obchodnej činnosti, kompilovanie informácií v počítačových databázach, systemizácia údajov v počítačových databázach, nákupné ceny, analýzy veľkoobchodných cien, predvádzanie tovaru, reklama prostredníctvom mailov, distribúcia vzoriek,

organizovanie výstav na komerčné a reklamné účely, správa počítačových súborov, podpora komerčného alebo priemyselného vedenia, marketingový výskum, marketingové štúdie, organizovanie veľtrhov na komerčné alebo reklamné účely, distribúcia vzoriek, poskytovanie štatistických informácií) v triede 35 a pre „*repair, installation services, repair and maintenance of land vehicles*“ (opravy, inštačné služby, opravy a údržba pozemných vozidiel) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnéj ochranej známky Spoločenstva č. 6994198 „CAT“ s právom prednosti od 17. júna 2008 zapísanej pre služby „*business consultation, provision of business information, product distribution operations management services, marketing services, management and compilation of computerized databases, retail rental store services, providing searchable computer databases, websites, and on-line information services relating to purchasing of earth moving, earth conditioning, material handling, construction, agricultural, and forestry vehicles, equipment, and machinery, engines, and power generation equipment, on-line retail store service and retail store services for anti-freeze, coolants, conditioners for cooling systems, cleaners for cooling systems, chemical preparations for locking screw threads, battery fluid, filtering materials, hydraulic fluids, fuel additives, compositions for repairing vehicle tires, paints, varnishes, lacquers, primers, thinners, metal preservatives, preservatives against rust, colorants, mordants, coatings (paints) for use on vehicles and on parts of vehicles, diesel oil, motor fuel, fuel additives, fuels (including motor spirit) and illuminates, pins, washers, seals, bindings of metal, clamps, couplings, hooks, rivets, guards, tanks, drain plugs, snap rings made principally or wholly of metal, thread inserts made principally or wholly of metal, track hardware made principally or wholly of metal, number plates made principally or wholly of metal, land vehicles, metal cylinders for compressed gas or liquids, sold empty, valves, spark plugs, air filters (parts of machines or engines), water regulators, oil filters, starters, pumps, alternators, road marking machines, fuel nozzles, fuel heaters, anti-pollution devices for motors, belts for motors and engines, ozzles, fuel heaters, carburetors, motors and engines, cylinder heads for engines, cylinders for motors, alarms, horns, flasher units, reflectors, mirrors, aerials, battery chargers, computer programs, computer software, couplings, petrol pumps, levels, locks, radios, batteries, starters, speed checking apparatus and instruments, battery cables, connectors for sale in kit form, switches, water temperature regulators, probes, ammeters, battery testers, gas detectors, flow meters, ohmmeters, pressure measurement tools, parts and fittings for land vehicles, agricultural machinery and earth moving machinery, namely amplifiers, for wireless communications, antennas, antennas for wireless communication apparatus, electric control panels, electric luminescent display panels, electric relays, electronic and optical communications instruments and components, namely optical receivers and digital transmitters, electronic control systems for machines, global positioning systems, laser object detectors for use in vehicles, navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board computers, radios for vehicles, voltage regulators, voltage stabilizers, voltmeters, electric welding apparatus, apparatus for lighting, heating, fuel economizers, parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and fittings included for land vehicles, namely backup lights for land vehicles, coolant recovery systems, comprising reservoirs, pumps, filters, cleaners, electric light bulbs, LED light bulbs, seats and seat belts, windscreen wipers and windscreen wiper blades, anti-skid apparatus, anti-skid chains, brakes for vehicles, brake linings for vehicles, fuel economizers, exhausts, hydraulic apparatus for land vehicles, vehicle covers, parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and fittings for land vehicles, agricultural machinery and earth moving machinery, namely, cranks, camshafts, engines, bearings, rods, liners, transmissions for land vehicles and structural, repair and replacement parts therefore, hydraulic hoses made of rubber, mechanical engine parts for land vehicles, starting motors, alternators, pistons, cylinder heads, cooling system parts, turbochargers, lubricating system parts“ [konzultácie v oblasti podnikania, poskytovanie obchodných informácií, služby v oblasti riadenia distribúcie produktov, manažment a kompilovanie počítačových databáz, maloobchodné služby požičovní, poskytovanie prehľadateľných počítačových databáz, internetových stránok, a on-line informačných služieb týkajúcich sa nákupu zemných, manipulačných, stavebných, poľnohospodárskych a lesných vozidiel, vybavenia a strojov, motorov a zariadení na výrobu elektriny, služby maloobchodných predajní a on-line maloobchodných predajní pre: nemrznúce zmesi, chladiace kvapaliny, kondicionéry pre chladiace systémy, čistiace prostriedky pre chladiace systémy, chemické prípravky na zakvapkavanie skrutiek, kvapaliny pre batérie, filtračné materiály, hydraulické kvapaliny, palivové prísady, látky na opravu pneumatík vozidiel, farby, fermeže, laky, nátery, riedidlá, prípravky na konzervovanie kovov, prípravky proti korózii, farbivá, moridlá, nátery (farby) pre použitie na vozidlá a na častiach vozidiel, motorová nafta, motorové palivo, palivové prísady, palivá (vrátane motorového benzínu) a svetelné zdroje, čapy, podložky, tesnenie, kovové viazanie, zvierky, spojky, háky, nity, chrániče, nádrže, vypúšťacie zátky, poistné krúžky vyrobené prevažne alebo úplne z kovu, závitové vložky vyrobené prevažne alebo úplne z kovu, koľaje vyrobené najmä alebo úplne z kovu, poznávacie značky vyrobené prevažne alebo úplne z kovu, cestné vozidlá, kovové nádrže na stlačený plyn alebo tekutiny, predávané prázdne, ventily, zapaľovacie sviečky, vzduchové filtre (časti strojov alebo motorov),*

vodné regulátory, olejové filtre, štartéry, čerpadlá, alternátory, dopravné značenie stroje, palivové trysky, palivové ohrievače, zariadenia proti znečisťovaniu ovzdušia pre pásy motorov, pre motory, palivové ohrievače, karburátory, motory a motory, hlavy valcov pre motory, valce pre motory, alarmy, húkačky, smerovkové svetlá, reflektory, zrkadlá, antény, nabíjačky, počítačové programy, počítačový softvér, spojky, benzínových čerpadiel, vodováhy, zámky, rádia, batérie, štartéry, prístroje a nástroje na meranie rýchlostí, káble do batérií, konektory na predaj vo forme sady, spínače, regulátory teploty vody, sondy, ampérmetre, testery batérií, plynové detektory, prietokomery, ohmmetre, náradie na meranie tlaku, diely a príslušenstvo pre cestné vozidlá, poľnohospodárske stroje a zemné stroje, menovite zosilňovače, pre bezdrôtové komunikácie, antény, antény pre bezdrôtovú komunikáciu prístrojov, elektrické ovládacie panely, elektrické svietiace zobrazovacie panely, elektrické relé, elektronické a optické komunikačné prístroje a súčiastky, a to optické prijímače a digitálne vysielacie, elektronické riadiace systémy pre stroje, globálne polohovacie systémy, laserové detektory pre použitie vo vozidlách, navigačné prístroje pre vozidlá v podobe palubných počítačov, rádia pre vozidlá, regulátory napätia, stabilizátory, voltmetre, elektrické zvracacie prístroje, prístroje na osvetlenie, vykurovanie, ekonomizéry paliva, časti a príslušenstvo pre všetky vyššie uvedené časti tovaru a príslušenstvo zahrnuté pre cestné vozidlá, najmä záložné svetlá pre cestné vozidlá, systémy na recykláciu chladiacej kvapaliny, zahŕňajúce nádrže, čerpadlá, filtre, čističe, elektrické žiarovky, LED žiarovky, sedadlá a bezpečnostné pásy, stierače a lišty stieračov, protišmykové prístroje, protišmykové reťaze, brzdy pre vozidlá, brzdové obloženie pre vozidlá, palivové ekonomizéry, výfuky, hydraulické prístroje pre cestné vozidlá, vozidlá kryty, diely a príslušenstvo pre všetky uvedené tovary, diely a príslušenstvo pre cestné vozidlá, poľnohospodárske stroje a zemné stroje, menovite kľuky, vačkové hriadele, motory, ložiská, tyče, vložky, prevody pre cestné vozidlá, konštrukčné a náhradné diely, hydraulické hadice z gumy, mechanické diely motora pre cestné vozidlá, štartéry, alternátory, piesty, hlavy valcov, časti chladiacich systémov, turbokompresorov, časti mazacích systémov] v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú podobnosť medzi prihláseným označením „eCAT“ a staršími ochrannými známkami „CAT“, ako aj podobnosť kolíznych tovarov a služieb, najmä podobnosť tovarov prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede, vedúce k záveru o existencii pravdepodobnosti zámény a naplneniu zákonných podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámény označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantná spotrebiteľská verejnosť tovary alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohla byť uvedená do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami alebo ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou sa rozumie potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, resp. ochranná známka zapísaná, alebo osoby zapojené do distribučnej siete daného druhu tovarov alebo služieb, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa daným druhom tovarov alebo služieb. Za priemerného spotrebiteľa sa považuje človek riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Pravdepodobnosť zámény označení alebo ochranných známk musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako relevantná skupina verejnosti vníma posudzované označenia alebo ochranné známky a príslušné tovary a služby, pričom sa berú do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci, predovšetkým vzájomná previazanosť medzi podobnosťou kolíznych označení, resp. ochranných známk a podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámény označení alebo ochranných známk je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Preto je pre jeho vnímanie rozhodujúci celkový dojem, ktorý porovnávané označenia alebo ochranné známky u neho zanechajú. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti relevantného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb, ako aj tzv. kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nízka miera podobnosti medzi dotknutými tovarmi alebo službami môže byť vyvážená vysokou mierou podobnosti medzi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných znáмок a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámery označení alebo ochranných znáмок je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám. To však neznamená, že opisné prvky označenia alebo ochrannej známky sú nevyhnutne zanedbateľné v celkovom dojme, ktorý tieto vyvolávajú. Je však potrebné skúmať, či ďalšie prvky označenia alebo ochrannej známky môžu sami o sebe dominovať obrazu, ktorý si príslušná verejnosť uchováva v pamäti.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných znáмок prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi kolíznymi tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný a komplementárny vzťah. S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že tovary prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb predstavujú široký zoznam tovarov (výpočtová technika a s ňou súvisiaci softvér, hardvér, nosiče, internetové, intranetové, dátové, informačné či telekomunikačné siete, databázy, zariadenia a príslušenstvo do áut, autoelektronika, zariadenia a nástroje z rôznych priemyselných a vedeckých odvetví, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu), ktoré sú zhodné, prípadne vzájomne zastupiteľné alebo doplnkové s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*prístroje a nástroje z rôznych oblastí priemyslu, výpočtová technika a s ňou súvisiaci softvér a hardvér, príslušenstvá a zariadenia do áut, prístroje a nástroje na vedenie, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu*“. Porovnávané tovary majú podľa prvostupňového orgánu rovnaké určenie i pôvod, ako aj rovnaké predajné miesta, na základe čoho môže vzniknúť u spotrebiteľa mylná domnienka, že ide o tovary toho istého výrobcu.

Za zhodné a podobné, a to bez potreby podrobnej analýzy, prvostupňový orgán považoval tovary prihláseného označenia v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb týkajúce sa dopravných prostriedkov, príslušenstva pre dopravné prostriedky, jednotlivých častí dopravných prostriedkov a súčiastok pre dopravné prostriedky a tovary druhej staršej ochrannej známky, ktoré sa týkajú tak isto dopravných prostriedkov, príslušenstva pre dopravné prostriedky, jednotlivých častí dopravných prostriedkov a súčiastok pre dopravné prostriedky.

Prvostupňový orgán mal za to, že služby prihláseného označenia „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s vozidlami, ich dielmi, príslušenstvom, s autodoplnkami, reklamné služby, organizovanie výstav, služby obchodnej stratégie, služby vedenia obchodu, služby zaoberajúce sa účtovníctvom, kancelárske služby, služby zamerané na propagáciu a predaj výrobkov*“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a podobné so službami druhej staršej ochrannej známky, ktorá je zapísaná v rovnakej triede pre široký zoznam služieb „*reklamné služby, kancelárske služby, služby vedenia obchodu, organizovanie výstav*“ a tiež so službami tretej staršej ochrannej známky, ktorá si uplatňuje ochranu pre široký zoznam služieb, ako sú „*služby obchodnej stratégie, maloobchodné a veľkoobchodné služby s vozidlami, ich dielmi, príslušenstvom, s autodoplnkami, služby zamerané na propagáciu a predaj výrobkov*“. Z porovnávaných zoznamov kolíznych služieb je podľa prvostupňového orgánu zrejmé, že ide o služby, ktoré sú určené na uspokojenie rovnakých potrieb, sú zamerané na rovnaký okruh spotrebiteľov a sú poskytované prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov.

Služby prihláseného označenia v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval prvostupňový orgán za zhodné a podobné, resp. úzko súvisiace so službami druhej staršej ochrannej známky „*opravy, inštalčné služby, oprava a údržba cestných vozidiel*“ v rovnakej triede, a to vzhľadom na ich zameranie a okruh spotrebiteľov, ktorým sú tieto služby určené.

Zhodnosť a podobnosť konštatoval aj v prípade služieb prihláseného označenia „*dizajn miest webových stránok na internete (služby-), poskytovanie internetových vyhľadávačov, návrh, vytváranie, úprava, implementácia a udržiavanie internetových stránok pre zákazníkov, tvorba internetových miest webových stránok; uvádzanie internetových miest; zriaďovanie internetového priestoru pre elektronický obchod, poskytovanie internetových vyhľadávačov a on-line adresárov na vyhľadávanie a zobrazovanie informácií, blogov, diskusií, videí a fotografií týkajúcich sa automobilov, autoopravárstva, automobilových súťaží, vývoj a tvorba softvéru, počítačové programovanie, odborné poradenstvo v oblasti internetových vyhľadávačov, návrh a analýzy počítačových systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov, servis a aktualizovanie počítačových programov, obnovovanie počítačových programov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hostovanie na počítačových stránkach, kontrola kvality autodiélov, autodoplnkov*

a príslušenstva, poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu“ v triede 42 a služieb prvej staršej ochrannnej známky „počítačové programovanie, navrhovanie počítačových programov, počítačového hardvéru a softvéru“ v rovnakej triede. V tejto súvislosti uviedol, že subjekty poskytujúce služby zamerané za navrhovanie, úpravu, udržiavanie internetových stránok sa zväčša zaoberajú aj službami zameranými na vývoj počítačového programu, hardvéru či softvéru.

Služby nárokované prihlasovateľom v triedach 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb prvostupňový orgán považoval za úzko späté s tovarmi prihláseného označenia v triede 9 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné s tovarmi prvej staršej ochrannnej známky v triede 9 a s tovarmi druhej staršej ochrannnej známky v triede 12. Na základe uvedeného mal prvostupňový orgán za to, že služby prihláseného označenia v triedach 35, 37 a 42 sú zhodné alebo podobné aj s tovarmi prvej staršej ochrannnej známky v triede 9 a s tovarmi druhej staršej ochrannnej známky v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Porovnanie tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zhrnul do konštatovania, že pri všetkých tovaroch a službách prihláseného označenia bola konštatovaná zhoda alebo podobnosť s tovarmi a službami prvej aj druhej staršej ochrannnej známky a v prípade služieb prihláseného označenia v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb aj so službami zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v rovnakej triede.

Takéto prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti kolíznych tovarov a služieb prihlasovateľ v podanom rozklade označil za nedostatočne odôvodnené a povrchné, a to z dôvodu, že prvostupňový orgán ignoroval rozsiahlosť a rôznorodosť posudzovaných tovarov a služieb. Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s uvedeným názorom prihlasovateľa a považuje za potrebné konštatovať, že prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie možno považovať za náležité odôvodnené, a čo do jeho obsahu, tzn. konštatovania zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb, za správne.

V súvislosti so spochybnením prihlasovateľa, ktoré sa týkalo konštatovania prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti tovarov prihláseného označenia v triede 9 s tovarmi prvej staršej ochrannnej známky, ako aj v súvislosti s požiadavkou prihlasovateľa o vyslovenie právneho názoru záväzného pre prvostupňový orgán, že tovary prihláseného označenia „*databázy a príručky na elektronických nosičoch; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané programy na sprístupňovanie a používanie manuálov, katalógov, príručiek a videí*“ v triede 9 nie sú podobné s tovarmi „*vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu, (inšpekciu), záchranné a výukové zariadenia a nástroje, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, prístroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče dát, nahrávacie disky, automatické predajné stroje a mechanizmy pre zariadenia ovládané mincami, registračné pokladne, počítacie stroje, počítačový softvér, zariadenia na spracovanie dát, vrátane počítačov, rozhlasové prijímače (kompletné), televízory (kompletné), hasiace prístroje, testovacie prístroje a nástroje, elektrické káble a drôty, rúrky, spínače, tlakové spínače, konektory, štartovacie káble, poistky, skúšačky obvodov, skúšačky napätia, držiaky poistiek, meniče, testovacie zariadenia batérií na predaj vo forme náradia, termostaty, kalibrované meradlá, vyrovnávacie zariadenia a nástroje, meracie pásma a pravítka, mikroskopy, tachometre, diagnostické zariadenia a nástroje, metre, teplomery, poplašné zariadenia, klaksóny, prerušovače smerových svetiel, reflektory, zrkadlá, antény, nabíjačky batérií, vážiace zariadenia a nástroje, počítačové programy, počítačový softvér, spoje, benzínové pumpy, libely, zámky, rádiá, batérie, štartéry, zariadenia a nástroje pre kontrolu rýchlostí, káble do batérií, konektory na predaj vo forme náradia, elektrické terminály, prepínače, elektrické pásy, regulátory teploty vody, čidlá, ampérmetre, skúšačky batérií, terminály, detektory plynu, merače prietoku, rezacie horáky, merače odporu, náradie na meranie tlaku, elektrické zväzacie zariadenia, konektory pre ukotvovacie pásiky batérií, konektory na pripavenie batérií, chrániče vedenia a drôtov, pohotovostné zariadenia na strmý štart, pohotovostné zásuvkové agregáty pre strmý štart, meniče napätia, zväzacie zariadenia, časti a diely pre všetky vyššie uvedené tovary, časti a diely zahrnuté v triede 9 pre cestné vozidlá, poľnohospodárske stroje a stroje na cestné práce, konkrétne zosilňovače pre bezdrôtovú komunikáciu, audio vybavenie pre vozidlá, konkrétne stereoprehrávače, reproduktory, zosilňovače, ekvalizéry, reproduktorové výhybky a puzdrá pre reproduktory, batérie pre vozidlá, počítačový softvér poskytujúci integrované spravodajstvo pre obchodnú správu v reálnom čase pomocou kombinovania informácií z rôznych databáz a ich prezentovaním v ľahko*

zrozumiteľnom užívateľskom rozhraní, zariadenie pre bezdrôtový rádiový prenos, elektrické ovládacie panely, elektrické svetielkujúce zobrazovacie panely, elektrické prenášače, elektronické a optické komunikačné nástroje a komponenty, konkrétne optické prijímače, elektronické a optické komunikačné nástroje a komponenty, konkrétne digitálne prenášače, elektronické kontrolné systémy pre stroje, globálny lokalizačný systém (GPS), laserové detektory objektov pre použitie vo vozidlách, regulátory napätia, stabilizátory napätia, voltmetre, všetky predchádzajúce s výnimkou hudobných nahrávok alebo video nahrávok hudobníkov“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné.

Pojem „*počítačové databázy*“ figuruje v Medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na zápis ochranných známk (tzv. Niceské triedenie) v súvislosti so službami „*zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach*“ (trieda 35), „*poskytovanie prístupu do databáz*“ (trieda 38) a „*obnovovanie počítačových databáz*“ (trieda 42) medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Pokiaľ sú „*počítačové databázy*“ prihlásené ako tovar v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, čo je prípad prihláseného označenia, predmetný pojem je možné v zmysle vysvetliviek k príslušnej triede chápať ako počítačový program alebo softvér na akomkoľvek type nosičov, t. j. nahraný na magnetických nosičoch alebo stiahnutý z externej počítačovej siete.

V zmysle takéhoto chápania „*počítačových databáz*“ patriacich do triedy 9 a pri súčasnom zohľadnení skutočnosti, že prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre „*počítačové programy, počítačový softvér, magnetické nosiče dát*“, orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že tovary prihláseného označenia „*databázy a príručky na elektronických nosičoch; počítačové databázy; informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané programy na sprístupňovanie a používanie manuálov, katalógov, príručiek a videí*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je potrebné považovať za podobné s vyššie uvedenými tovarmi prvej staršej ochrannej známky. Je zrejmé, že predmetné tovary majú príbuznú povahu, rovnaký účel a zameranie, zhodujú sa v cieľovej skupine spotrebiteľov a spájajú ich rovnaké distribučné kanály, resp. rovnaké miesta predaja. Podľa názoru orgánu rozhodujúceho o rozklade v tomto prípade neobstojí ani poukaz prihlasovateľa na ustanovenie § 5 ods. 4 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa za databázu nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami. Uvedený poukaz nie je možné považovať za relevantný pre posúdenie predmetnej veci, pretože hodnotenie zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb na účely známkovej praxe je založené na iných princípoch, ktoré vychádzajú predovšetkým z vnímania tovarov a služieb príslušnou spotrebiteľskou verejnosťou a súčasne zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti prípadu.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že aj ďalšie tovary prihláseného označenia „*nahrané programy pre internetové vyhľadávače a portály; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania údajov a napojení na databázy a na internet; počítačový softvér na vytvorenie dynamických internetových stránok; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); magnetické nosiče údajov, záznamové disky; CD a DVD disky; záznamové média*“ v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb majú rovnaký charakter, účel, zameranie, cieľovú skupinu spotrebiteľov, distribučné kanály či predajné miesta, ako tovary prvej staršej ochrannej známky „*počítačové programy, počítačový softvér, magnetické nosiče dát*“ zapísané v rovnakej triede. Čo sa týka posúdenia zhodnosti a podobnosti ostatných tovarov prihláseného označenia „*počítačový hardvér na umožnenie vyhľadávania údajov a napojení na databázy a na internet; elektrické akumulátory do vozidiel; elektronické súčiastky vozidiel patriace do tejto triedy; meracie zariadenia; snímače; snímače rýchlosti, tlaku, teploty, prietoku; acidometre na batérie; akumulátorové nádoby; platne do akumulátorov; ampérmetre; automobilové výstražné trojuholníky; automobilové zapalovače cigariet; autorádiá; elektrické batérie do automobilov; meráky hladiny benzínu; benzínové čerpadlá na stanice pohonných hmôt; automatické časové spínače; diaľkové ovládače; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); hasiace prístroje; kontakty elektrické z drahých kovov; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; meracie prístroje; meracie pomôcky; navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); navigačné satelitné prístroje; objímky elektrických káblov; odrazové disky a sklíčka na odevy na zabránenie dopravným nehodám; plášte elektrických káblov; automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách; prípojky (elektrotechnika); regulátory napätia automobilov; riadiace panely (elektrina); tachometre dopravných prostriedkov; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; ukazovatele tlaku; tlakomery; prístroje a nástroje na váženie; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; elektrické zariadenia na zapalovanie; prístroje*

a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhođením mince; registračné pokladnice, počítaacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; nabíjacie agregáty elektrických batérií; analyzátory plynov; prístroje na rozbor plynov; elektrické, antény; elektrické drôty; elektrické spojky, svorky, konektory; elektrické kondenzátory; elektrické káble; štartovacie káble pre automobily; merače rýchlosti; poistky; termostaty do dopravných prostriedkov; kamerové systémy vozidiel“ v triede 9 s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede, orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s názorom prvostupňového orgánu, že ide o zhodné a podobné tovary, pretože sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, resp. ide o tovary vzájomne zastupiteľné a doplnkové. Rovnako nie je možné nič vytknúť ani postupu prvostupňového orgánu, keď nahradil široké zoznamy kolíznych tovarov v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb homogénnymi skupinami tovarov, ktoré majú navzájom dostatočne priamu a konkrétnu väzbu a následne vykonal súhrnné odôvodnenie pre uvedené skupiny tovarov. Na základe uvedených skutočností je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade dôvodné považovať tovary prihláseného označenia v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb za zhodné a podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede.

Prihlasovateľ v podanom rozklade odmietol aj konštatovanie prvostupňového orgánu o zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia v triedach 12, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi a službami starších ochranných známk. Vzhľadom na skutočnosť, že prihlasovateľ predmetné spochybenie nekonkretizoval, resp. neuviedol, v čom prvostupňový orgán pochybil pri posúdení zhodnosti a podobnosti týchto tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za dôvodné preskúmať prvostupňové rozhodnutie v tomto rozsahu. Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade za rozhodujúce považuje konštatovanie, že tovary a služby prihláseného označenia v triedach 12, 35, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami starších ochranných známk.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správne určenú aj príslušnú skupinu relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, za ktorú prvostupňový orgán považoval spotrebiteľskú verejnosť, ktorá venuje príslušným tovarom a službám zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej spotreby, ale o technicky a finančne náročnejšie tovary a služby.

Pri posúdení podobnosti prihláseného kombinovaného označenia „eCAT“ s výlučne slovnými staršími ochrannými známkami „CAT“ prvostupňový orgán konštatoval ich čiastočnú vizuálnu a vysokú sémantickú podobnosť. Predmetné označenia považoval za podobné aj z fonetického hľadiska.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, v tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v preskúmanom prípade sú predmetom porovnania na jednej strane kombinované prihlásené označenie tvorené slovným prvkom „eCAT“ v špecifickej grafickej podobe a na strane druhej výlučne slovné staršie ochranné známky pozostávajúce zo slovného prvku „CAT“ napísaného štandardným typom písma. Špecifická grafická podoba prihláseného označenia zahŕňa dva druhy použitého písma (šikmé a tučné písmo), použitie červenej a modrej farby a striedanie veľkosti písmen, keď začiatkové písmeno je napísané malým písmom a ostatné sú napísané veľkými písmenami. Za relevantné pre posúdenie predmetnej veci považuje orgán rozhodujúci o rozklade to, že v prípade kolíznych označení ide o krátke označenia obsahujúce zhodný slovný prvok „CAT“, ktorý z hľadiska celkovej dĺžky označení predstavuje podstatnú časť prihláseného označenia (tri hlásky zo štyroch) a zároveň celé staršie ochranné známky. Vzhľadom na skutočnosť, že staršie ochranné známky sú celé obsiahnuté v prihlásenom označení, v ktorom predstavujú jeho podstatnú časť a pri súčasnom zvážení existujúcich vizuálnych odlišností posudzovaných označení, orgán rozhodujúci o rozklade považuje za dôvodné pripustiť čiastočnú vizuálnu podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známk, a teda záver prvostupňového orgánu v tejto časti považuje za správny.

S prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti kolíznych označení z fonetického hľadiska a následným konštatovaním ich fonetickej podobnosti, ako aj so záverom o vysokom stupni sémantickej podobnosti porovnávaných označení orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí. Zvuková reprodukcia posudzovaných označení [e-cat vs. cat], príp. [í-ket vs. ket] je vzhľadom na zhodnú časť „cat/ket“ tvoriacu

celé staršie ochranné známky a podstatnú časť prihláseného označenia podobná do takej miery, že odôvodňuje záver o fonetickej podobnosti porovnávaných označení.

V súvislosti s konštatovaním vysokého stupňa sémantickej podobnosti dotknutých označení orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správnu úvahu prvostupňového orgánu, že priemerný spotrebiteľ bude zhodný prvok „CAT“ v obidvoch posudzovaných označeniach vnímať rovnako, a to buď vo význame „mačka“ (z anglického slova „cat“) alebo ako prvok, ktorý je vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám fantazijný.

Prihlasovateľ v podanom rozklade vyslovil názor, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal s jeho poukazom na existenciu obrovského množstva ochranných známk rôznych majiteľov obsahujúcich slovný prvok „CAT“, čo má za následok zníženie rozlišovacej spôsobilosti predmetného prvku, ako aj to, že spotrebiteľ bude venovať väčšiu pozornosť ďalším slovným a grafickým prvkom, ktoré takéto označenia obsahujú. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že na konštatovanie nižšej miery rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku nepostačuje iba skutočnosť, resp. tvrdenie o existencii celého radu ochranných známk rôznych majiteľov, ktoré obsahujú určitý slovný prvok a sú zapísané pre odlišné tovary a služby. Aj s ohľadom na osobitosti konkrétneho prípadu je potrebné preukázať častý výskyt tohto prvku na trhu v súvislosti s dotknutými tovarmi alebo službami pre rôzne subjekty. Uvedená úvaha je plne v súlade s rozhodovacou praxou Súdneho dvora Európskej únie (rozsudok z 11. mája 2005 vo veci T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA v. OHIM). V zmysle uvedeného rozsudku *„formálna koexistencia určitých známk v registri nie je sama o sebe obzvlášť relevantná. Malo by tiež byť preukázané, že koexistujú na trhu, čo by vlastne mohlo naznačovať, že spotrebiteľia sú zvyknutí vídať tieto známky bez toho, že by si ich zamieňali. Preto za neprítomnosti presvedčivých argumentov a dôkazov musí byť tento argument prihlasovateľa odmietnutý ako nepodložený“*.

S ohľadom na konštatovanú podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známk, ktorú charakterizuje čiastočná vizuálna podobnosť, fonetická podobnosť a vysoká sémantická podobnosť, a pri zohľadnení zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk orgán rozhodujúci o rozklade považuje za plne dôvodné konštatovať existenciu pravdepodobnosti zámény medzi prihláseným označením a staršími ochrannými známkami, a teda naplnenie zákonných podmienok námietkového dôvodu uplatneného podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil dôvody uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.

Ing. Róbert Porubčan
Puškinova 19
900 28 Ivanka pri Dunaji

II.

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava