



Banská Bystrica 19.2.2016
POZ 1388-2014 /N-31-2016/Zach

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Industriepark Höchst KG, D-65926 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“) proti zápisu označenia „INFRA SERVICES“ do registra ochranných známk, prihláseného 31.7.2014 prihlasovateľom Infra Services, a. s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, zastúpeným v konaní Advokátskou kanceláriou Rošták – Slovák, s. r. o., Révová 7, 811 02 Bratislava (ďalej „prihlasovateľ“) pod číslom spisu POZ 1388-2014 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 07.01.2015, 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 „INFRA SERVICES“, číslo spisu POZ 1388-2014, sa zamietá pre tovary „kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovový materiál na železničné trate; kovové potrubia a rúry; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vodovodné potrubia; oceľové stavebné konštrukcie; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové stavebné konštrukcie; kovové poklpy; kovové odkvapové rúry; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové prípojky a odbočky na potrubia“ v triede 6, tovary „cestné valce; zdvíhadlá, elevátory; samohybné zametacie stroje; buldozéry; zdvíháky (stroje); zdvíhacie zariadenia; cestné stroje“ v triede 7, tovary „rozvod vody a sanitárne zariadenia“ v triede 11, tovary „nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby“ v triede 19 a služby „obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35, „stavebníctvo; inštalčné služby; stavba a opravy skladov, údržba a opravy motorových vozidiel; inštalácia, údržba a opravy strojov“ v triede 37, služby „preprava; balenie a skladovanie tovaru, organizovanie ciest“ v triede 39, služby „spájkovanie; pokovovanie; obrábanie kovov; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); úprava vody; recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); likvidácia odpadu“ v triede 40 a služby „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum, navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Proti zápisu kombinovaného označenia „INFRA SERVICES“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1388-2014 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 07.04.2015 podané námietky týkajúce sa všetkých prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 6, 7, 11, 19, 20, 35, 37, 39, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v podaní námietok uviedol, že je majiteľom troch slovných ochranných známk Spoločenstva „INFRA SERV“, č. 001373000, „infraserv höchst“, č. 001373232, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísané pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a „infraserviced“, č. 011283785 s prioritou od 22.10.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „staršie ochranné známky“).

K porovnaniu označení z vizuálneho hľadiska namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je tvorené dvoma slovnými prvkami „INFRA“ a „SERVICES“, ktoré sú písané veľkými tlačnými písmenami svetlozelenej farby, pričom medzeru medzi nimi vyplňuje grafický prvok v podobe dvoch polkruhov spojených svetlozelenou priamkou a s tromi lúčmi čiernej farby na každom polkruhu z vonkajšej strany. Podľa namietateľa ak nie sú obrazové prvky v ochranných známkach extrémne dominantné a výrazné v porovnaní so slovnými prvkami, sú vždy v pozadí pre vnímanie spotrebiteľom, ktorý uprednostní slovný prvok, ktorý sa dá prečítať a vysloviť. Uvedené tvrdenie namietateľ podložil rozsudkom T-205/06, Soft v newSoft Technology a rozsudkom T-385/03, v ktorých súd uviedol, že spotrebiteľia sa pri kombinovanej ochrannej známke, ktorá kombinuje slovné a obrazové prvky zameriavajú práve na slovný prvok.

Z uvedeného dôvodu namietateľ porovnával len slovnú časť zverejneného označenia a podľa neho jednotlivé malé rozdiely medzi porovnávanými označeniami z vizuálneho hľadiska môže spotrebiteľ ľahko prehliadnuť, pretože ide o drobné rozdiely na konci dlhšieho označenia, pričom pri dlhších označeniach venuje spotrebiteľ najviac pozornosti začiatku označení.

Podľa namietateľa je preto nanajvyš pravdepodobné, že bežný spotrebiteľ si bude asociovať prihlasované označenie so staršími ochrannými známkami namietateľa. Po určitom čase sa spotrebiteľovi v pamäti uchová len nedokonalý približný obraz daného označenia, pretože spotrebiteľ má málokedy možnosť priameho porovnania dvoch ochranných známk, a preto sa musí úplne spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý mu zostal v pamäti po tom, čo tieto označenia niekde zahliadol (namietateľ poukázal na rozsudok ESD vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV).

Z uvedeného dôvodu je podľa namietateľa možné z vizuálneho hľadiska konštatovať vysokú podobnosť zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami a je tiež spôsobilé vyvolať asociáciu so staršími ochrannými známkami.

K fonetickému porovnaniu označení namietateľ uviedol, že pri fonetickej reprodukcii dochádza k prekryvaniu dlhšej fonetickej zhody (na začiatku označení) oproti kratšej fonetickej zhode (na konci označení). Zhodný fonetický vnem označení by mohol byť rozhodujúci a vyvolať pravdepodobnosť zámény v ešte väčšej miere, ak sú predávané tovary zhodné alebo podobné. V prospech uvedeného svedčí aj rozsudok Európskeho súdneho dvora vo veci C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, kde súd uviedol, že je možné, aby aj samotná fonetická podobnosť vyvolala pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti.

Po sémantickej stránke sú predmetné označenia vo vzťahu k chráneným tovarom fantazijné. Pojem „INFRA“ znamená: „vzťahujúce sa na produkty využívajúce infračervené žiarenie“, alebo je slovná časť „infra-“ prvou časťou zložených slov s významom „dolu, naspodku, nízko“ alebo „využívajúce infračervené žiarenie“. Preto staršie ochranné známky a zverejnené označenie môžu byť spotrebiteľmi zo sémantického hľadiska vnímané zhodne, pretože ich slovný základ v dlhšej a dištinktívnejšej časti je zhodný.

Slovná časť „SERV/serviced“ bude spotrebiteľmi vnímaná ako skratka slova „SERVICE/SERVICES“, t. j. s významom „servis, služba, služby, servisovaný a pod.“. Rovnako bude vnímané a interpretované aj slovo „SERVICES“ vo zverejnenom označení.

Z uvedeného dôvodu je aj zo sémantického hľadiska možné konštatovať vysokú podobnosť porovnávaných označení.

K porovnaniu prihlasovaných tovarov a služieb so službami zapísanými pre staršie ochranné známky namietateľ uviedol, že napríklad prihlasované tovary v triede 6 je možné súhrnne nazvať „stavebný materiál“, ktorý patrí do rovnakej oblasti činnosti, v ktorej poskytuje svoje služby namietateľ, pretože všetky prihlasované tovary v tejto triede sa používajú v oblasti stavebnej výstavby tak, ako ich má chránené namietateľ v triede 37.

Tovary prihlasované v triede 7 možno zaradiť do skupiny „strojov“, ktorých cieľom je dosahovanie rovnakých činností, aké poskytuje namietateľ a pritom sú zamerané na rovnaký okruh spotrebiteľskej verejnosti, akej poskytuje služby namietateľ chránené v triede 37.

Tovary, ktoré chce prihlasovateľ chrániť v triede 11 patria do rovnakej oblasti činnosti, akú vykonáva namietateľ, a ktorú má chránenú v triede 39 a v triede 37.

Tovary prihlasované v triede 19 je možné zaradiť do identickej oblasti, v akej poskytuje namietateľ svoje služby, ktoré má chránené v triede 37.

Tovary prihlasované v triede 20 sú podobné a navodzujú súvislosť so službami namietateľa, ktoré má chránené v triede 37 a v triede 40.

Služby, ktoré prihlasuje prihlasovateľ v triede 35 sú podľa namietateľa vysoko podobné až zhodné so službami zapísanými v triede 35. Obdobne služby prihlasované v triede 37 sú podobné až zhodné so službami chránenými pre staršie ochranné známky v triede 37. Aj prihlasované služby v triede 39 je možné považovať za vysoko podobné až zhodné so službami chránenými v triede 39 a aj prihlasované služby v triede 40 je možné považovať za vysoko podobné až zhodné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 40 a 42. Prihlasované služby v triede 42 sú vysoko podobné až zhodné, resp. spadajú do identického okruhu služieb, ktoré chránia staršie ochranné známky v triede 42 a v triede 37.

Namietateľ skonštatoval, že uvedené tovary a služby sa zameriavajú na uspokojovanie rovnakých potrieb, najmä v oblasti stavebnej a reklamnej činnosti, a preto môže vzhľadom na vysokú zameniteľnosť oboch označení vzniknúť na strane spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že výrobky a služby, pre ktoré sa prihlasovateľ domáha ochrany, poskytuje vlastník namietaných ochranných známk so skorším právom prednosti, prípadne že medzi ním a prihlasovateľom došlo k nejakej forme majetkového, personálneho alebo iného prepojenia.

Namietateľ tiež uviedol, že vzhľadom na to, že namietané ochranné známky majú vďaka svojej originalite a jedinečnosti slovného prvku „INFRASERV/unfraserviced“ vo vzťahu k nimi chráneným službám vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, zaslúžia si zvláštnu a širšiu ochranu ako iné ochranné známky. Spomenul rozhodovaciu prax ESD, ktorá stanovuje, že čím väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť staršia ochranná známka má, tým väčšie je nebezpečenstvo zámery (C-25/95 SABEL/Puma). Známky s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, či už prirodzenou alebo v dôsledku dobrého mena, ktoré majú na trhu požívajú širšiu ochranu ako známky s nižším stupňom rozlišovacej spôsobilosti (C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.). Podľa judikatúry ESD je tiež potrebné pri posudzovaní stupňa dobrého mena ochrannej známky brať do úvahy rôzne faktory, najmä podiel výrobkov/služieb chránených namietanou ochrannou známkou na trhu, intenzitu, geografický obsah a dobu jej používania, veľkosť investície podniku na jej propagáciu (C-375/97 General Motors Corporation v. Yplon, SA).

Namietateľ tiež poukázal na skutočnosť, že by si mohol podobné zverejnené označenie, tvorené pomocou rovnakých charakteristických prvkov zaradiť do vytvoreného známkového radu. Je zřejmé, že priemerný spotrebiteľ by mohol napadnuté označenie vnímať ako súčasť známkového radu namietateľa, a tak ho nesprávne asociovať so službami namietateľa, čím by došlo k poškodeniu jeho záujmov.

Podľa namietateľa je tiež nutné vziať do úvahy skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže líšiť v závislosti na kategórii tovarov alebo služieb.

Posúdenie spomenutých skutočností podľa namietateľa vedie vo svetle výlučných práv namietateľa k slovu „INFRASERV/infraserv höchst/infraserviced“ k nevyhnutnému záveru, že zverejnenému označeniu by mal byť odmietnutý zápis vzhľadom na to, že prihlasovateľ sa snaží zavádzať verejnosť, priamo alebo nepriamo prostredníctvom postupu asociácie s namietanými staršími známkami, a tým sa snaží získať výhodu a ťažiť z originality a jedinečnosti, ktorú ochranné známky namietateľa na trhu dosiahli.

Podľa namietateľa je v danom prípade zřejmé, že vysoká podobnosť rozlišovacích prvkov kolidujúcich známk bude, okrem skutočnosti, že aj služby a výrobky, ktoré chránia sú podobné, vyvolávať tzv. priamu pravdepodobnosť zámery na strane verejnosti, ktorá sa bude domnievať, že tovary a služby chránené prihlasovaným označením patria spoločnosti namietateľa, alebo minimálne nepriamu pravdepodobnosť zámery alebo asociácie, pretože hoci spotrebiteľia alebo príjemcovia budú schopní identifikovať, že tovary pochádzajú od rôznych spoločností, o čom je však možné pochybovať s ohľadom na originalitu ochranných známk namietateľa, budú v každom prípade veriť, že medzi týmito dvoma spoločnosťami existuje finančné alebo právne prepojenie.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti namietateľ navrhol, aby úrad zamietol zverejnené označenie v plnom rozsahu.

Listom úradu z 9.7.2015 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení k námietkam doručenom úradu 16.09.2015 uviedol, že s podanými námietkami nesúhlasí a považuje ich v celom rozsahu za nedôvodné, pretože podľa neho má zverejnené označenie dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na existujúce známky Spoločenstva.

Prihlasovateľ dôrazne odmietol tvrdenie namietateľa o tom, že by sa námietky mali týkať všetkých prihlasovaných tovarov a služieb. Z definovaných tried pre zverejnené označenie a staršie ochranné známky je zrejmé, že zhoda je len v štyroch triedach 35, 37, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Prihlasovateľ po dôkladnejšom preštudovaní jednotlivých tovarov a služieb uviedol, že podľa neho sú vysoko podobné, resp. zhodné služby v triede 40 „recyklácia odpadu“. Ostatné služby sú natoľko rozličné, že ich nemožno považovať za podobné, prípadne zhodné, a preto prihlasovateľ nesúhlasil s tvrdením namietateľa o tom, že je potrebné zverejnené označenie zamietnuť pre všetky triedy z dôvodu vzdialenej a pomyselnej príbuznosti tried 6, 7, 11, 19, 20 a 39 so službami, ktoré namietateľ poskytuje v rámci svojej obchodnej činnosti.

K posudzovaniu podobnosti porovnávaných označení namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je prihlasované iba na národnej úrovni a staršie ochranné známky ako známky Spoločenstva, keďže namietateľ pochádza z Nemecka, a teda je potrebné brať do úvahy vnímanie tejto podobnosti spotrebiteľom na Slovensku. Prihlasovateľ nesúhlasí, že medzi porovnávanými označeniami je vysoký stupeň fonetickej podobnosti, pretože slovné spojenia zo starších ochranných známok majú základ v inom ako slovenskom jazyku, a teda budú pre verejnosť ťažšie a nejednoznačne vysloviteľné naproti jasnému spojeniu dvoch slov vo zverejnenom označení.

Pri vizuálnom hodnotení podobnosti prihlasovateľ uviedol, že zverejnené označenie je kombinovaným označením, a preto sa nemožno zamerať len na slovný prvok ale aj na obrazový prvok, ktorý je dostatočne dominantný a výrazný, a teda nie je dôvod ho dávať do úzadia a na zverejnené označenie je nutné sa pozerieť ako na jeden celok. Z vizuálneho hľadiska nie je zverejnené označenie zhodné so žiadnou staršou ochrannou známkou namietateľa tak, ako tomu bolo v prípade, ktorý uviedol, namietateľ (rozsudok T-385/03).

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ uviedol, že globálne posúdenie nebezpečenstva zámény musí byť založené na celkovom dojme, ktorým tieto označenia pôsobia s prihliadnutím na ich rozlišujúce a dominantné prvky. Vnímanie známok priemerným spotrebiteľom dotknutých tovarov alebo služieb zohráva rozhodujúcu úlohu v celkovom posúdení tohto nebezpečenstva. V tomto ohľade priemerný spotrebiteľ vníma zvyčajne známku ako celok, a preto je nezanedbateľnou súčasťou aj obrazový prvok známky. Pokiaľ by sa teda priemerný spotrebiteľ stretol v rámci bežného života s označením patriacim namietateľovi a s označením patriacim prihlasovateľovi je nanajvýš pravdepodobné, že si nebude dané označenia asociovať.

Podľa prihlasovateľa nemôže namietateľ požadovať, aby sa ktokoľvek v rámci obchodného styku zdržal užívania slov ako „infra“ alebo „services“ pri tovaroch a službách uvedených tried, ktoré ani nie sú zhodné s tovarmi a službami namietateľa, a to najmä v takej podobe, ktorá je schopná odlišiť označenie prihlasovateľa od starších ochranných známok namietateľa.

Vzhľadom na uvedené prihlasovateľ navrhol, aby úrad námietky zamietol.

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.

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 „INFRA SERVICES“, číslo spisu POZ 1388-2014, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 31.07.2014 prihlasovateľom Infra Services, a. s., Hraničná 10, 821 05 Bratislava, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 07.01.2015 pre tovary a služby v triedach 6, 7, 11, 19, 20, 35, 37, 40 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Industriepark Höchst KG, D-65926 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, je majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva „INFRASERV“ č. 001373000 (ďalej „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 04.11.1999, s platnosťou pre Slovenskú republiku od 01.05.2004, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ je tiež majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva „infraserp höchst“ č. 001373232 (ďalej „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 04.11.1999, s platnosťou pre Slovenskú republiku od 01.05.2004, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej je namietateľ majiteľom staršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva „infraserp höchst“ č. 011283785 (ďalej „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.10.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 6 - „kovy a ich zliatiny; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovový materiál na železničné trate; kovové káble a drôty okrem elektrických; zámočnicke výrobky a drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpečnostné schránky; rudy; oceľová liatina; oceľové rúry; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vodovodné potrubia; oceľové stavebné konštrukcie; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové stavebné konštrukcie; kovové poklopy; kovové odkvapové rúry; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové prípojky a odbočky na potrubia“,

v triede 7 - „obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne; predajné automaty; miešadlá (stroje); cestné valce; zdvíhadlá, elevátory; miešačky; samohybné zametacie stroje; betónové miešačky (stroje); buldozéry; odstredivé čerpadlá; vrtacie hlavy (časti strojov); zdviháky (stroje); čerpadlá (časti strojov a motorov); zdvihacie zariadenia; vrtacie stroje; cestné stroje“,

v triede 11 - „zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia“

v triede 19 - „nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky“,

v triede 20 - „nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; nádrže na tekuté palivá (nekovové); nekovové kontajnery; plastové nádoby (obaly); nekovové skrutky“,

v triede 35 - „reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“,

v triede 37 - „stavebníctvo; inštalračné služby; údržba a opravy motorových vozidiel; stavba a opravy skladov; inštalácia, údržba a opravy strojov“,

v triede 39 - „preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest“,

v triede 40 - „spájkovanie; pokovovanie; úprava vody; obrábanie kovov; recyklácia odpadu; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); spracovanie odpadu (transformácia); likvidácia odpadu“,

v triede 42 - „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“.

Prvá a druhá staršia ochranná známka Spoločenstva „INFRASERV“ č. 001373000 a „infraserp höchst“ č. 001373232 sú zapísané pre služby:

v triede 35 - „personnel management for third parties and personnel management consulting; business organization and management consulting; book keeping; controlling, namely economic and legal monitoring and inspection of internal business processes and transaction; leasing of office machines and equipment, reproduction and copying of documents; economic and organizational consulting in purchasing promotional items and printed material; economic and organizational consulting in purchasing and operating telephone systems; establishment of the best prices for EDP components and systems through market research and market analysis; organizing the collective purchase of raw materials and supplies, technical items, replacement and spare parts for third parties with the aim of reducing costs; monitoring, coordination and documentation of waste disposal; drawing up of waste documents and drawing up of waste reports and waste management concepts for third parties; implementation and planning of events for commercial and promotional purposes for third parties” (personálny manažment pre tretie strany a poradenstvo v personálnom riadení; poradenstvo v obchodných organizáciách a v ich riadení; vedenie účtovníctva; kontrola, najmä ekonomické a právne monitorovanie a kontrola interných obchodných procesov a transakcií; lízing kancelárskych strojov a zariadení, reprodukcia a kopírovanie dokumentov; ekonomické a organizačné poradenstvo pri nákupe reklamných predmetov a tlačovín; ekonomické a organizačné poradenstvo v oblasti nákupu a prevádzkovania telefónnych systémov; zabezpečenie najlepších cien pre EDP komponenty a systémov výskumu a analýzy trhu; organizovanie kolektívneho nákupu surovín a materiálov, technických predmetov, výmena a náhradné diely pre tretie strany s cieľom znížiť náklady; monitoring, koordinácia a dokumentovanie likvidácie odpadov; vypracovanie dokumentov k likvidácii odpadov a vypracovanie správ týkajúcich sa odpadu a koncepcií odpadového hospodárstva pre tretie strany; realizácia a plánovanie akcií pre komerčné a propagačné účely pre tretie strany),

v triede 36 - „real estate management, in particular, real estate and property management and leasing of real estate“ (správa nehnuteľností, najmä, realít a správa majetku a prenájom nehnuteľností),

v triede 37 - „construction and maintenance of buildings, plants, containers for industry, pipe lines, railway facilities, roads and footpaths; building cleaning services; building equipment services including all installation work; repair and servicing of electric motors, pumps and machines, fork lift trucks, rail cars and engines, cars and trucks; vehicle valeting; street cleaning and winter service; servicing and installation of alarm equipment and fire alarms; installation of EDP components and systems” (výstavba a údržba budov, objektov, kontajnerov pre priemysel, potrubných rozvodov, železničných zariadení, ciest a chodníkov; upratovanie budov; služby týkajúce sa technického zariadenia budov zahŕňajúce všetky inštalračné práce; opravy a servis elektromotorov, čerpadiel a strojov, vysokozdvížných vozíkov, koľajových vozidiel a motorov, osobných a nákladných automobilov; obslužné vozidlá; čistenie ulíc a zimná údržba; servis a montáž poplašných zariadení a požiarnych hlásičov; inštalácia EDP prvkov a systémov),

v triede 38 - „(electronic) data transmission; telephone service, namely relaying calls; emergency management for industrial units, namely the operation of a central emergency service, namely accepting and transferring emergency calls; leasing of data transmission equipment” ((elektronický) prenos dát; telefónne služby, najmä TRS (telefonovanie ľudí s poruchou sluchu a reči); krízové riadenie priemyselných celkov,

najmä prevádzkovanie centrálnej záchranej služby, a to prijímanie a preposielanie tiesňového volania; prenájom zariadení na prenos dát),

v triede 39 - „collection, storage and transportation of waste; distribution of energy in buildings and plants; transport and delivery of letters and parcels; storage, packing, dispatching and transportation of goods, and consulting services for third parties in this respect; leasing of vehicles, parking spaces, warehouses, management of fleets and vehicles for third parties, namely arranging contracts for the use of vehicles as well as processing the contract details, arranging contracts for the technical servicing of vehicles” (zber, skladovanie a preprava odpadov; distribúcia energie v budovách a objektoch; preprava a doručovanie listov a balíkov; skladovanie, balenie, expedícia a preprava tovaru a poradenské služby pre tretie strany v tomto smere; leasing vozidiel, parkovacích miest, skladov, riadenie vozového parku a vozidiel pre tretie strany a to sprostredkovanie zmlúv o používaní vozidiel ako aj spracovanie detailov zmluvy, sprostredkovanie zmlúv pre technický servis vozidiel),

v triede 40 - „generation of energy for building and plants; machining of goods; processing of plastics; monitoring of emissions and noise, air purification; waste water treatment; recycling of rubbish and waste; waste incineration” (výroba energie pre budovy a objekty; obrábanie tovaru; spracovanie plastov; monitorovanie emisií a hluku, čistenie vzduchu; čistiarne odpadových vôd; recyklácia smetí a odpadu; spaľovanie odpadov),

v triede 41 - „commercial training, training of laboratory and production technicians; organization and implementation of all types of seminars and courses for personal and professional training and further education; library services for private and scientific purposes; implementation and planning of events for cultural or teaching purposes; providing training in the field of emergency management”, (obchodné školenia, školenia laboratórnych a výrobných technikov; organizovanie a realizácia všetkých typov seminárov a kurzov pre osoby a profesionálna príprava a ďalšie vzdelávanie; knihovnícke služby pre súkromné a vedecké účely; realizácia a plánovanie podujatí na kultúrne alebo vzdelávacie účely; poskytovanie školení v oblasti krízového riadenia),

v triede 42 - „planning of buildings, plants, containers for industry, pipe lines, railway facilities, roads and footpaths; development, technical implementation planning and technical consulting regarding the application of electrical engineering, automatization technology, measurement technology, precision engineering and power systems; fire protection and plant security services; providing medical services in the field of emergency management; operating a warning system for third parties; consulting and implementation of plant and industrial safety concepts; providing the services of a statutory environmental officer for third parties; consulting and medical services in the fields of health protection and environmental medicine; catering for guests in restaurants, snack bars and cafes; consulting regarding the introduction and planning of EDP systems; chemical and physical analyses for third parties; literature searches for third parties; material testing and development for third parties; carrying out all types of technical measurements for third parties; design, realization and upkeep of green areas and interior landscaping; technical consulting in purchasing and operating telephone systems” (plánovanie budov, priestorov, kontajnery pre priemysel, potrubné rozvody, železničné zariadenia, cesty a chodníky; vývoj, technické plánovanie realizácie a technické poradenstvo v oblasti elektrotechniky, automatizovaných technológií, meracej techniky, presného strojárstva a energetických systémov; protipožiarne a bezpečnostné služby; poskytovanie zdravotníckych služieb v oblasti krízového riadenia; prevádzkovanie systému varovania pre tretie strany; poradenstvo a realizácia priemyselných konceptov bezpečnosti; poskytovanie služieb štatutárneho pracovníka pre tretie strany v oblasti životného prostredia; konzultačné a zdravotnícke služby v oblasti ochrany zdravia a environmentálna medicína; stravovanie v reštauráciách, snack baroch a kaviarňach; konzultácie týkajúce sa zavedenia a plánovania EDP systémov; chemické a fyzikálne analýzy pre tretie strany; rešerše pre tretie strany; testovanie a vývoj materiálov pre tretie strany; vykonávanie všetkých typov technických meraní pre tretie strany; návrh, realizácia a údržba zelených plôch a terénne úpravy interiéru; technické poradenstvo v oblasti nákupu a prevádzkovania telefónnych systémov).

Tretia staršia ochranná známka Spoločenstva „infraserviced“ č. 011283785 je zapísaná pre služby:

v triede 35 - „personnel management, for others and personnel management consultancy; business management and organization consultancy; accounting; professional business supervision; office machines and equipment rental; duplication services and duplication of documents; commercial and organisational consultancy with regard to the purchase of advertising materials and printed papers; commercial and

organisational consultancy with regard to the purchase of telephone systems; calculation of favourable prices for computer components and systems through market research and market offer analysis; organisation of the bundled purchase of raw materials, auxiliary materials and fuels, industrial articles, replacement parts and spare parts, for others, with the aim of saving costs; professional business project management and services in the field of business administration for monitoring and documenting (administrative organisation) waste disposal and for creating accompanying documents for waste and creating waste balance sheets and waste management concepts, for others; conducting and planning of events for commercial or advertising purposes, for others; vehicle fleet management, for others, namely arranging contracts for the use of motor vehicles and the handling of contractual modalities, arranging contracts for the technical maintenance of motor vehicles; literature research, for others, for commercial and advertising purposes; organisational project management and services in the field of business management for the implementation and support for plans for installation and work safety“ (personálne služby pre tretie subjekty a personálne poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; vedenie účtovných kníh; kontrola podnikového hospodárstva; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; obchodné a organizačné poradenstvo pri kúpe reklamných predmetov a tlačovín; obchodné a organizačné poradenstvo v oblasti nákupu a prevádzkovania telefónnych systémov; zisťovanie výhodnej ceny pre počítačové komponenty a systémy na pomoc prieskumu trhu a analýzy ponuky na trhu; organizácia nákupu surovín, doplnkových materiálov a paliva, priemyselných produktov, náhradných a rezervných súčiastok pre tretie subjekty s cieľom ušetrenia nákladov; podnikový projektový manažment a služby v oblasti správy spoločností pre kontrolu a dokumentáciu (administratívna organizácia) likvidácie odpadov, ako aj na tvorbu sprievodných dokladov k likvidácii odpadu a tvorba správ týkajúcich sa odpadu a koncepcií odpadového hospodárstva pre tretie strany; realizácia a plánovanie podujatí na hospodárske a reklamné účely; správa vozových parkov a vozidiel pre tretie subjekty, najmä sprostredkovanie zmlúv o používaní motorových vozidiel, ako aj vývoj zmluvných modalít, sprostredkovanie zmlúv o technickej údržbe motorových vozidiel; rešerše pre tretie subjekty pre hospodárske a reklamné účely; organizačný projekt manažmentu a služby v oblasti správy spoločností pri realizácii a starostlivosti o koncepty pre bezpečnosť zariadení a práce),

v triede 36 - *„Real estate management (real estate affairs), in particular real estate and property management and rental of real estate“ (spravovanie nehnuteľností (nehnutel'nych veci), predovšetkým realít a pozemkov a prenájom nehnuteľností),*

v triede 37 - *„services in the field of building construction and repair for the construction and real estate maintenance, industrial installations, containers for industry, pipe lines, railway installations, roads and paths; cleaning buildings; assembly and installation services for fitting buildings with technical infrastructure, including telecommunications, heating or lift installations; repair or maintenance of electric motors, pumping and machinery, stackers, railways carriages, locomotives, passenger vehicles and vans; vehicle wash; street cleaning and winter service; maintenance and installation of alarm systems and fire alarms; installation of computer components and systems (hardware); installation, maintenance and servicing of warning systems“ (služby v oblasti stavebnej výstavby, opráv stavieb a údržby budov, priemyselných zariadení, kontajnery pre priemysel, potrubné rozvody, železničné zariadenia, cesty a chodníky; čistenie budov; realizácia montážnych a inštalačných prác pre vybavenie budov s technickou infraštruktúrou, ako sú telekomunikačné, vykurovacie alebo výtahové zariadenia; oprava alebo údržba elektromotorov, čerpadiel a strojov, vysokozdvížných vozíkov, železničných kontajnerov, rušňov, osobných automobilov a nákladných automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; čistenie ciest a zimné cestárske služby; údržba a inštalácia alarmov a hlásičov požiarov; inštalácia počítačových komponentov a systémov (hardvér); inštalačné/zriaďovacie služby, obsluha a údržba výstražných systémov),*

v triede 38 - *„electronic mail; telephone services, namely facilitating conversations; emergency management for industrial enterprises, namely emergency call centre services, namely receipt and forwarding of emergency calls; rental of message sending apparatus“ (poskytovanie e-mailových služieb; telefonické služby, najmä sprostredkovanie rozhovorov; riadenie v núdzových situáciách pre priemyselné podniky, prevádzka núdzovej/pohotovostnej centrály, najmä príjem a prepájanie núdzových volaní; prenájom zariadení na prenos informácií),*

v triede 39 - *„collecting, warehouses and waste disposal; distribution of energy in buildings and installations; transport and delivery of mail and parcels; storage, packaging, shipping and transport of goods and consulting services for third parties in this regard; leasing of vehicles, parking lots, storage facilities“ (zhromažďovanie, skladovanie a odvoz odpadu; rozdeľovanie energie v budovách a zariadeniach;*

preprava a doručovanie listov a balíkov; skladovanie, balenie, zasielanie a preprava tovaru a poradenstvo v tejto oblasti; prenájom automobilov, parkovísk, skladov),

v triede 40 - „*generation of energy for building and plants; machining of goods; processing of plastics; monitoring of emissions and noise, air purification; waste water treatment; recycling of rubbish and waste; waste incineration*” (výroba elektrickej energie pre budovy a objekty; spracovanie a úprava materiálov, spracovanie plastu; spracovanie plastu; monitorovanie emisií a hluku; čistenie vzduchu; čistenie odpadových vôd; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu),

v triede 41 – „*commercial training, training of laboratory and production technicians; organization and implementation of all types of seminars and courses for personal and professional training and further education; library services for private and scientific purposes; implementation and planing of events for cultural or teaching purposes; providing training in the field of emergency management*” (obchodné vzdelávanie, vzdelávanie v laboratórnych a výrobných procesoch; organizácia a realizácia seminárov a kurzov s cieľom osobného a pracovného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania všetkého druhu; knižnícke služby na súkromné a vedecké účely; realizácia a plánovanie podujatí na kultúrne alebo vyučovacie účely; realizácia školení v oblasti krízového riadenia),

v triede 42 - „*planning of buildings, plants, containers for industry, pipe lines, railway facilities, roads and footpaths; development, technical implementation planning and technical consulting regarding the application of electrical engineering, automatization technology, measurement technology, precision engineering and power systems; fire protection and plant security services; providing medical services in the field of emergency management; operating a warning system for third parties; consulting and implementation of plant and industrial safety concepts; providing the services of a statutory environmental officer for third parties; consulting and medical services in the fields of health protection and environmental medicine; catering for guests in restaurants, snack bars and cafes; consulting regarding the introduction and planning of EDP systems; chemical and physical analyses for third parties; literature searches for third parties; material testing and development for third parties; carrying out all types of technical measurements for third parties; design, realization and upkeep of green areas and interior landscaping; technical consulting in purchasing and operating telephone systems*” (plánovanie budov, priestorov, kontajnerov pre priemysel, potrubných rozvodov, železničných zariadení, ciest a chodníkov; vývoj, technické plánovanie realizácie a technické poradenstvo v oblasti elektrotechniky, automatizovaných technológií, meracej techniky, presného strojárstva a energetických systémov; protipožiarne a bezpečnostné služby; poskytovanie zdravotníckych služieb v oblasti krízového riadenia; prevádzkovanie systému varovania pre tretie strany; poradenstvo a realizácia priemyselných konceptov bezpečnosti; poskytovanie služieb štatutárneho pracovníka pre tretie strany v oblasti životného prostredia; konzultačné a zdravotnícke služby v oblasti ochrany zdravia a environmentálna medicína; stravovanie v reštauráciách, snack baroch a kaviarňach; konzultácie týkajúce sa zavedenia a plánovania EDP systémov; chemické a fyzikálne analýzy pre tretie strany; rešerše pre tretie strany; testovanie a vývoj materiálov pre tretie strany; vykonávanie všetkých typov technických meraní pre tretie strany; návrh, realizácia a údržba zelených plôch a terénne úpravy interiéru; technické poradenstvo v oblasti nákupu a prevádzkovania telefónnych systémov),

v triede 43 - „*feeding of guests in restaurants, snack bars and cafes*” (gastronomické služby reštaurácií, bufetových stánkov a kaviarní),

v triede 44 - „*medical care in the field of emergency management; medical consultancy and medical care in the fields of health protection and environmental medicine; landscape architecture services and landscape gardeners for designing, creation and maintenance of green areas and indoor green spaces*” (poskytovanie lekárskej starostlivosti v núdzových prípadoch; lekárske poradenstvo a starostlivosť v oblastiach ochrany zdravia a životného prostredia; služby architekta krajinnára a záhradného architekta, tvorba a údržba zelených plôch a interiérových zelených plôch),

v triede 45 - „*legal checks and inspections of internal business processes; fire-fighting, consultancy in relation to fire prevention and safety*” (právna kontrola a preverovanie interných obchodných procesov a priebehov; hasenie požiarov, poradenstvo pri ochrane proti požiarom a bezpečnostných službách).

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, predovšetkým ich povaha, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný alebo komplementárny vzťah.

Zatriedenie príslušných tovarov alebo služieb v rovnakej triede nie je samo o sebe znamením podobnosti a naopak, zatriedenie tovarov a služieb do odlišných tried ešte nemusí znamenať, že ide o nepodobné tovary a služby. Podľa pravidla 2 ods. 4 vykonávacieho nariadenia slúži Niceské triedenie len na administratívne účely, a ako také nemôže byť samo o sebe základom na vyvodzovanie podobnosti výrobkov a služieb, aj keď sa riadi určitými zásadami, ktoré sa uplatňujú pri rozbere podobnosti výrobkov a služieb.

Namietateľ k prihlasovaným tovarom v triede 6 zverejneného označenia uviedol, že ide o výrobky používané v stavebnej oblasti tzv. „stavebný materiál“, a preto sa používajú v oblasti stavebnej výroby – v službách zapísaných pre staršie ochranné známky v triede 37. Z uvedeným tvrdením však nie je možné súhlasiť, pretože nie všetky prihlasované tovary v triede 6 možno označiť ako súvisiace so službami zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 37 „*services in the field of building construction and repair for the construction and real estate maintenance, industrial installations*“ (služby v oblasti stavebnej výstavby, opráv stavieb a údržby budov, priemyselných zariadení). Za súvisiace tovary, resp. tovary, ktoré sa pri prevádzkovaní uvedených služieb používajú možno označiť nasledovné prihlasované tovary v triede 6 „*kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovový materiál na železničné trate; kovové potrubia a rúry; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové vodovodné potrubia; ocelové stavebné konštrukcie; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové stavebné konštrukcie; kovové poklopy; kovové odkvapové rúry; kovové klapky na vodovodné potrubia; kovové prípojky a odbočky na potrubia*“. Časť uvedených tovarov možno označiť za podobné so službami v triede 42 všetkých starších ochranných známk „*planning of pipe lines*“ (plánovanie potrubných rozvodov), ale aj so službami prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 37 „*construction and maintenance of buildings, railway facilities, building equipment services including all installation work*“ (výstavba a údržba budov, objektov, železničných zariadení, technických zariadení budov zahŕňajúce všetky inštalračné práce). Celkovo možno uviesť, že v prípade podobnosti tovarov zverejneného označenia so službami starších ochranných známk ide o podobnosť v nižšej miere. Ostatné tovary prihlasované v triede 6 nemajú samé o sebe takúto priamu väzbu na zapísané služby starších ochranných známk.

Prihlasované tovary v triede 7 „*cestné valce; zdvíhadlá, elevátory; samohybné zametacie stroje; buldozéry; zdviháky (stroje); zdvíhacie zariadenia; cestné stroje*“ možno označiť ako súvisiace so službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 37 „*vehicle valeting; street cleaning and winter service*“ (obslužné vozidlá; čistenie ulíc a zimná údržba), a preto podobné v nižšej miere.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 11 „*rozvod vody a sanitárne zariadenia*“ sú tovary, ktoré sa priamo týkajú a používajú pri službách zapísaných pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 37 „*building equipment services including all installation work*“ (služby týkajúce sa technického zariadenia budov zahŕňajúce všetky inštalračné práce), a teda ide taktiež o podobnosť v menšej miere.

Rovnako možno za podobné v nižšej miere označiť aj prihlasované tovary v triede 19 „*nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; nekovové prenosné stavby*“ so službami prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 37 „*construction and maintenance of buildings*“ (výstavba a údržba budov, objektov), ktoré navzájom súvisia a dopĺňajú sa.

Vo vzťahu k uvedenému porovnaniu tovarov zverejneného označenia so službami starších ochranných známk je možné povedať, že chránené služby priamo využívajú uvedené prihlasované tovary a spotrebiteľ sa môže domnievať, že poskytovateľ služieb má priamy dosah na pôvod takýchto tovarov, ide teda o prekryvanie sa v relevantných spotrebiteľoch ako aj distribučných kanáloch.

Prihlasované služby v triede 35 „*obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ sú veľmi podobné so službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku tiež v triede 35 „*business organization and management consulting; book keeping; controlling, namely economic and legal monitoring and inspection of internal business processes and transaction*“ (poradenstvo v obchodných organizáciách a v ich riadení; vedenie účtovníctva; kontrola, najmä ekonomické a právne monitorovanie a kontrola interných obchodných procesov a transakcií), ale aj so službami zapísanými v triede 35 pre tretiu staršiu ochrannú známku „*business management and organization consultancy; accounting; professional business supervision*“ (obchodný manažment a podnikové poradenstvo; vedenie účtovných kníh), keďže majú rovnaký účel, sú určené pre rovnakých spotrebiteľov a môžu mať rovnakých poskytovateľov.

Ďalšie prihlasované služby v triede 37 „*stavebníctvo; inštalačné služby; stavba a opravy skladov; sú zhodné alebo podobné so službami prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 37, „construction and maintenance of buildings, building equipment services including all installation work“* (výstavba a údržba budov, objektov, technické zariadenia budov zahŕňajúce všetky inštalačné práce) ale aj so službami zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 37 „*services in the field of building construction and repair for the construction and real estate maintenance, industrial installations“* (služby v oblasti stavebnej výstavby, opráv stavieb a údržby budov, priemyselných zariadení), keďže ide o služby poskytované pre rovnakých spotrebiteľov za rovnakým cieľom.

Posledné prihlasované služby v triede 37 „*údržba a opravy motorových vozidiel; inštalácia, údržba a opravy strojov“* sú zhodné alebo veľmi podobné so službami zapísanými pre všetky staršie ochranné známky v triede 37 „*repair or maintenance of electric motors, pumping and machinery, passenger vehicles and vans“* (oprava alebo údržba elektromotorov, čerpadiel a strojov, osobných automobilov a nákladných automobilov).

Služby prihlasované v triede 39 „*preprava; balenie a skladovanie tovaru“*, sú rovnaké a veľmi podobné so službami zapísanými pre prvú a druhú staršiu ochrannú známku v triede 39 „*storage, packing, dispatching and transportation of goods, and consulting services for third parties in this respect“* (skladovanie, balenie, expedícia a preprava tovaru a poradenské služby pre tretie strany v tomto smere), ale aj so službami zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 39 „*storage, packaging, shipping and transport of goods and consulting services for third parties in this regard“* (preprava a doručovanie listov a balíkov; skladovanie, balenie, zasielanie a preprava tovaru a poradenstvo v tejto oblasti).

Podobne služby v triede 39 „*organizovanie ciest“* možno označiť za veľmi podobné so službami prvej a druhej staršej ochrannej známky v triede 39 „*management of fleets and vehicles for third parties, namely arranging contracts for the use of vehicles as well as processing the contract details“* (riadenie vozového parku a vozidiel pre tretie strany a to sprostredkovanie zmlúv o používaní vozidiel ako aj spracovanie detailov zmluvy).

V triede 40 sú pre zverejnené označenie prihlasované služby „*spájkovanie; pokovovanie; obrábanie kovov; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická)“*, ktoré možno označiť za rovnaké alebo veľmi podobné so službami zapísanými pre všetky staršie ochranné známky *machining of goods“* (spracovanie a úprava materiálu).

Prihlasované služby „*úprava vody; recyklácia odpadu; spracovanie odpadu (transformácia); likvidácia odpadu“* v triede 40 sú rovnaké a veľmi podobné so službami zapísanými pre staršie ochranné známky v triede 40 „*waste water treatment; recycling of rubbish and waste; waste incineration“* (čistenie odpadových vôd; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu).

Služby v triede 42 „*vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum“* sú služby rovnaké a veľmi podobné so zapísanými službami v triede 42 pre staršie ochranné známky „*development, technical implementation planning and technical consulting regarding the application of electrical engineering, automatization technology, measurement technology, precision engineering and power systems*” (vývoj, technické plánovanie realizácie a technické poradenstvo v oblasti elektrotechniky, automatizovaných technológií, meracej techniky, presného strojárstva a energetických systémov).

Služby v triede 42 „*navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru“* sú rovnaké a veľmi podobné so službami zapísanými pre tretiu staršiu ochrannú známku v triede 37 „*installation of computer components and systems (hardware)“* (inštalácia počítačových komponentov a systémov (hardvér)).

Vo vzťahu k porovnávaným službám v triedach 37, 39, 40 a 42, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo veľmi podobné možno uviesť, že ich podobnosť vyplýva z rovnakého účelu, zhodnej spotrebiteľskej verejnosti aj poskytovateľov.

Ostatné tovary v triede 6 „*kovy a ich zliatiny; kovové káble a drôty okrem elektrických; zámočnicke výrobky a drobný železiarsky tovar; bezpečnostné schránky; rudy; ocelová liatina; ocelové rúry“*, tovary v triede 7 „*obrábacie stroje; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel; spojky a prevodovky*

okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon; liahne; predajné automaty; miešadlá (stroje); miešačky; betónové miešačky (stroje); odstredivé čerpadlá; vrtacie hlavy (časti strojov); čerpadlá (časti strojov a motorov); vrtacie stroje“, tovary v triede 11 „zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie“, tovary v triede 19 „nekovové pomníky“ ako aj všetky prihlasované tovary v triede 20 a služby „reklamné služby“ v triede 35 nemožno označiť za rovnaké, podobné alebo súvisiace so žiadnymi službami zapísanými pre staršie ochranné známky, keďže ich charakter, výrobcovia aj poskytovatelia sa líšia a nejde ani o tovary a služby, ktoré by boli doplnkové alebo konkurenčné vo vzťahu k spotrebiteľovi.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 1388-2014)



Prvá staršia ochranná známka
(CTM 001373000)

INFRASERV

Druhá staršia ochranná známka
(CTM 001373232)

infraserV höchst

Tretia staršia ochranná známka
(CTM 011283785)

infraserViced

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, tvorené dvoma slovnými prvkami „INFRA SERVICES“ predelenými obrázkovým prvkom. Písmená sú v žltej a obrazový prvok v žlto-čiernej farbe.

Staršie ochranné známky sú slovné v bežnom písme, pričom prvá staršia ochranná známka je tvorená jediným slovným prvkom „INFRASERV“, druhá staršia ochranná známka je tvorená dvoma slovnými prvkami „infraserV höchst“ a tretia staršia ochranná známka je tiež tvorená jedným slovným prvkom „infraserViced“.

Pri porovnávaní slovných označení je dôležité uviesť, že ochrana sa poskytuje slovu ako takému a je nepodstatné, či použité písmená sú veľké alebo malé.

Na základe posúdenia podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známok **z vizuálneho hľadiska** možno konštatovať, že dominantným prvkom zverejneného označenia sú jednoznačne slovné prvky „INFRA SERVICES“, aj z toho dôvodu, že obrazový prvok nie je na prvom mieste v označení, ale sa nachádza v jeho strede. Navyše obrazový prvok nepredstavuje nejaké konkrétne vyobrazenie predmetu, javu a pod. a je teda málo pravdepodobné, že by si spotrebiteľia zapamätali ako presne tento obrazový prvok vyzerá, najmä ak si naň majú spomenúť po dlhšom čase. Preto je pravdepodobné, že si zapamätajú najmä

slovné prvky, ktorým spotrebiteľia prirodzene aj pri kombinovaných označeniach venujú vyššiu pozornosť, keďže pomocou nich na označenia odkazujú.

Uvedené slovné prvky zverejneného označenia sú pritom svojim znením skoro úplne zhodné s treťou staršou ochrannou známkou, ktorú tvorí jediný slovný prvok „infraserviced“. Rozdiel okrem posledného písmena „s“ vs. „d“ nie je ani tak v type alebo farbe písma, ktorým je tento slovný prvok v porovnávaných označeniach napísaný, pretože aj vo zverejnenom označení je použité písmo veľmi podobné bežnému typu písma, ale v „optickom“ rozdelení tohto slovného prvku obrazovým prvkom vo zverejnenom označení na „INFRA“ a „SERVICES“. Je však potrebné uviesť, že priemerný spotrebiteľ si nemusí uvedomiť tento rozdiel, resp. rozdelenie slova slovným prvkom vo zverejnenom označení si nemusí zapamätať, pretože obvykle neanalyzuje označenia a v mysli si o nich zachováva len neúplnú predstavu. Na celkový dojem vyvolaný zverejneným označením u priemerného spotrebiteľa pri vizuálnom vnímaní bude mať teda najväčší vplyv práve slovný prvok, resp. slovné prvky, ktoré sú ako už bolo uvedené s výnimkou miernej úpravy písma a farebnosti až na posledné písmeno zhodné s jediným slovným prvkom tretej staršej ochrannej známky. Na základe týchto skutočností, aj pri zohľadnení spomínaných rozdielov medzi porovnávanými označeniami, je potrebné konštatovať, že porovnávané označenia budú ako celky pre priemerného spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska navzájom čiastočne podobné.

Pri porovnaní zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou podobne nemožno vylúčiť určitú vizuálnu podobnosť aj keď v nižšej miere, pretože obidve tieto staršie ochranné známky obsahujú až 9 (infraserv) z celkového počtu 13 (infraservices) písmen a tieto rovnaké písmená sú umiestnené rovnako na začiatku označení.

Pokiaľ ide o posúdenie podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk **z fonetického hľadiska** je potrebné konštatovať, že v prípade porovnania zverejneného označenia s treťou staršou ochrannou známkou ide skoro o rovnaké označenia až na posledné písmeno „s“, resp. „d“, čo pri relatívne dlhom 13 písmenovom slovnom prvku, resp. slovných prvkoch ovplyvní celkový rovnaký fonetický dojem len minimálne. Slovenská výslovnosť porovnávaných označení je v prvých štyroch slabikách rovnaká (in-fra-ser-vi), posledná slabika môže byť pravdepodobne slovenským spotrebiteľom vyslovovaná ako „sid“, alebo „sed“ alebo „sis“ a „ces“, alebo tak ako sú napísané „ced“, resp. „ces“. Spotrebiteľia znalí angličtiny budú zverejnené označenie a tretiu staršiu ochrannú známku vyslovovať ako „infrase:rvist“ a „infrase:vises“. Celkový fonetický vnem z obidvoch porovnávaných označení je teda veľmi podobný.

Rovnako ako aj pri vizuálnom porovnaní ani v prípade fonetického porovnania ďalších starších ochranných známk pri posúdení so zverejneným označením možno hovoriť o podobnosti označení, vzhľadom na dlhú „spoločnú“ (infraserv) časť porovnávaných označení, ktorá zaznie zhodne na začiatku pri reprodukcii všetkých porovnávaných označení.

Napokon **zo sémantického hľadiska** je potrebné vychádzať z toho, že slovo, resp. slová „INFRA SERVICES“, resp. „INFRA-SERVICED“ sú vytvorené spojením slov „infra“ zo slova „infračervený“ alebo predpony „infra-“ zo zložených slov s významom dole, naspodku, nízko a „services“ alebo „serviced“ zo slov „servis“, alebo anglického slova „service“ vo význame „služby, práca“, ktorý je vďaka podobnosti so slovenským slovom „servis“ službou známou aj spotrebiteľom bez znalosti anglického jazyka. V druhej staršej ochrannej známke sa nachádza ešte ďalší slovný prvok „höchst“, ktorý je nemeckým slovným prvkom vo význame „najvyšší, krajný, maximálny“. Ide však o slovný prvok, ktorého význam je v podstate opisný, keďže hovorí o kvalite poskytovaných služieb.

Vzhľadom na uvedené a aj bez ohľadu na to, aký konkrétny význam priradí slovnému prvku, resp. slovným prvkom „infra services“, „infraserviced“ a „infraserv“ priemerný spotrebiteľ je pravdepodobne, že vo všetkých porovnávaných označeniach bude uvedený slovný prvok vnímaný s rovnakým významom, a preto je potrebné považovať porovnávané označenia ako celky zo sémantického hľadiska za rovnaké.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosťou zámieny je pravdepodobnosť, že sa spotrebiteľská verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené posudzovanými označeniami pochádzajú od jedného podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, pričom pravdepodobnosť zámieny je nutné posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých okolností týkajúcich 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. Nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak.

Pravdepodobnosť zámieny v zmysle ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami. Pri hodnotení pravdepodobnosti asociácie medzi zverejneným označením a staršími ochrannými známkami 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.

Relevantnou verejnosťou v prípade predmetných prihlasovaných tovarov a služieb môže byť tak odborná ako aj laická verejnosť, ktorá pravdepodobne bude týmto tovarom a službám venovať priemernú alebo vyššiu mieru pozornosti, čo závisí od toho, či prihlasované tovary a služby majú pre spotrebiteľa len informatívny charakter, alebo má daný spotrebiteľ o tovar alebo službu záujem vzhľadom na splnenie jeho vlastných požiadaviek.

Pri celkovom zhodnotení podobnosti v prípade porovnávaných označení je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že slovné prvky „infra“ a „serviced“, resp. „serv“ majú v starších ochranných známkach vzhľadom na ich významovú stránku a vzhľadom na zapísané služby pre staršie ochranné známky dobrú rozlišovaciu spôsobilosť. Pri hodnotení vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti bola pritom zistená aspoň určitá podobnosť porovnávaných označení, spočívajúca práve v prítomnosti zhodného slovného prvku, resp. časti slovného prvku „infra“, a podobnosti druhej časti, resp. druhého slovného prvku „services“ vs. „serviced, a „serv“ pričom vo zverejnenom označení bola konštatovaná dominantnosť slovného prvku, resp. slovných prvkov, voči obrazovému prvku.

Z hľadiska celkového hodnotenia pravdepodobnosti zámieny na strane verejnosti možno teda konštatovať, že zverejnené označenie sa od starších ochranných známk v podstate líši len v grafickom stvárnení, resp. prítomnosťou abstraktného obrazového prvku, avšak ďalej už neobsahuje iné dištinkatívne prvky, ktoré by mu zabezpečovali dostatočné odlišenie od slovných starších ochranných známk alebo ich dištinkatívnej časti, ktorá je v podstate celá obsiahnutá v slovnom prvku zverejneného označenia. Pokiaľ by bolo zverejnené označenie používané vo vzťahu k vymenovaným tovarom a službám, ktoré boli označené ako rovnaké, podobné a súvisiace so službami starších ochranných známk je dôvodné sa domnievať, že existuje jednak priama zámiena porovnávaných označení, pretože ako z vizuálneho, tak aj z fonetického a sémantického hľadiska zverejnenému označeniu dominuje slovný prvok, resp. slovné prvky „infra“ a „services“. Obrazový prvok použitý vo zverejnenom označení nie je tak výrazný, aby si ho spotrebiteľ zapamätal a je umiestnený v strede, medzi slovnými prvkami „infra“ a „services“, a teda nie je spôsobilý dostatočne a bezpečne odlíšiť zverejnené označenie od starších ochranných známk. Zároveň je potrebné konštatovať, že pokiaľ si spotrebiteľia porovnávané označenia aj priamo nezamenia, je vysoko pravdepodobné, že sa budú domnievať, že tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné, podobné a súvisiace, označené porovnávanými označeniami, pochádzajú od rovnakého alebo od ekonomicky prepojených subjektov, pretože všetky porovnávané označenia obsahujú významovotvornú časť „infraserv“, ktorú vďaka jej dostatočnej rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k označeným tovarom a službám tvorí ich zjednocujúci prvok. Preto je v danom prípade potrebné konštatovať tiež existenciu pravdepodobnosti asociácie zverejneného označenia a starších ochranných známk vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám.

V prípade používania zverejneného označenia vo vzťahu ku tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako odlišné od zapísaných služieb starších ochranných známk, napriek podobnosti porovnávaných označení z jednotlivých hľadísk, nie je pravdepodobná ich zámiena, pretože medzi týmito tovarmi a službami zverejneného označenia a službami starších ochranných známk nie je dostatočná väzba na to, aby mohlo dochádzať k zámene ich označení a ani k tomu, aby sa relevantná verejnosť domnievala, že medzi porovnávanými označeniami existuje vzájomná spojitosť.

Prihlasovateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že namietateľ nemôže požadovať, aby sa ktokoľvek v rámci obchodného styku zdržal používania slov ako „infra“ alebo „services“ pri tovaroch a službách uvedených tried. V uvedenom tvrdení má iste prihlasovateľ vo všeobecnosti určitú pravdu, avšak prihlasovateľ má pri tvorbe svojho označenia využiť tvorivosť aspoň do takej miery, aby sa odlišil od existujúcich ochranných známk alebo aspoň aby sa vyhol použitiu rovnakých slovných prvkov, resp. s rovnakým slovným základom a v rovnakom spojení a to pri tovaroch, ktoré je možné označiť za rovnaké alebo podobné s tovarmi alebo

službami už zapísaných platných ochranných známkok. Ďalej je potrebné uviesť, že uvedené slovné prvky sú síce vo všeobecnosti výrazmi používanými v určitých oblastiach v bežnom význame, avšak vo vzájomnej kombinácii a vo vzťahu k posudzovaným tovarom a službám ich možno pokladať za majúce dobrú rozlišovaciu spôsobilosť.

Keďže úrad na základe posúdenia predmetných námietok zistil, že v danom prípade sú vo vzťahu ku časti prihlasovaných tovarov v triedach 6, 7, 11 a 19 a časti prihlasovaných služieb v triede 35 ako aj všetkým prihlasovaným službám v triedach 37, 39, 40 a 42 zverejneného označenia naplnené podmienky v zmysle § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, 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
riaditeľka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava

Advokátska kancelária Rošták – Slovák, s. r. o.
Révová 7
811 02 Bratislava