



Banská Bystrica 10.3.2014

POZ 1581-2012 /N-31-2014/St

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Veľká Británia (pred zmenou JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane, Allesley, Coventry, CV5 9DR Warwickshire, Veľká Británia), zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej „namietateľ“), proti zápisu označenia „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“ do registra ochranných známk, prihláseného 24.10.2012 prihlasovateľom Róbertom Mitošinkom, Mojzírova 87/19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 1581-2012 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2.1.2013, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach takto:

námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“, číslo spisu POZ 1581-2012, sa zamietá.

Odôvodnenie:

Proti zápisu označenia „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 1581-2012 (ďalej „zverejnené označenie“), boli 2.4.2013 podané námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ktoré sa týkali celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že označenie „Jaguar“ je svetoznáma značka luxusných a športových automobilov s dlhoročnou tradíciou a podanie námietok odôvodnil tým, že je majiteľom nasledujúcich slovných a kombinovaných národných ochranných známk a ochranných známk Spoločenstva so slovom „JAGUAR“, z ktorých prevažná väčšina je okrem iných tovarov a služieb zapísaná aj pre kolízne tovary a služby s tovarmi a službami zverejneného označenia v rovnakých triedach: č. 196963 „JAGUAR X-TYPE“, č. 196962 „JAGUAR T-TYPE“, č. 195719 „JAGUAR P-TYPE“, č. 195718 „JAGUAR B-TYPE“, č. 190810 „JAGUAR S TYPE“, č. 191007 „JAGUAR“, č. 186615 „JAGUAR“, č. 175290 „JAGUAR“, CTM č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“, CTM č. 10935997 „JAGUAR“, CTM č. 10202919 „JAGUAR“, CTM č. 9948936 „JAGUAR“, CTM č. 9411331 „JAGUAR iCONFIGURATOR“, CTM č. 5675343 „JAGUAR“, CTM č. 4967568 „JAGUAR XS“, CTM č. 2372159 „JAGUAR VOICE“, CTM č. 2172328 „JAGUAR PRIVILEGE“, CTM č. 1532787 „JAGUAR“, CTM č. 1474717 „JAGUAR RACING“, CTM č. 1467844 „JAGUAR XKR“, CTM č. 1361039 „JAGUAR Body & Paint Centre of Excellence“, CTM č. 1013051 „JAGUAR S TYPE“, CTM č. 940064 „JAGUAR“, CTM č. 189795 „JAGUAR“, CTM č. 26625 „JAGUAR“ (ďalej „staršie ochranné známky“).

Ďalej namietateľ uviedol, že zverejnené označenie je natoľko podobné so staršími ochrannými známkami, že môže dochádzať k ich vzájomnej zámene a asociácii u spotrebiteľskej verejnosti. Podľa namietateľa relevantní spotrebiteľia pravdepodobne vyskúšajú tovary a služby prihlasovateľa na základe skutočnosti, že zverejnené označenie zdieľa so staršími ochrannými známkami zhodný dištinkívny prvok „JAGUAR“, ktorý sa stal veľmi známy v dôsledku jeho dlhodobého a rozsiahleho používania.

Namietateľ konštatoval, že staršie ochranné známky sú zo všetkých troch hľadísk podobné so zverejneným

označením a majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť tak prirodzenú, ako aj získanú vzhľadom k ich dobrému menu, ktorému sa tešia u spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti s nimi chránenými tovarmi a službami.

Podľa namietateľa samotná existencia zhodného slova „JAGUAR“ v porovnávaných označeniach by mohla viesť spotrebiteľa k záveru, že vlastníkom zverejneného označenia je tá istá osoba ako v prípade starších ochranných známk, ktorá si len v rámci svojho známkového radu založeného na tomto slove obmieňa svoju známu ochrannú známku.

Namietateľ v súvislosti s tovarmi a službami konštatoval, že prihlasované tovary a služby sú zhodné, resp. podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach 3, 5, 25, 35 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Podľa namietateľa sa väčšina položiek prekrýva a zvyšné služby sa pod jednotlivé položky dajú podradiť alebo spolu úzko súvisia.

Namietateľ uviedol, že prihlasované tovary a služby kolidujú najmä s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky CTM č. 189795, CTM č. 1474717, CTM č. 10935997, CTM č. 10202919 a staršiu ochrannú známku č. 186615. Konkrétne prihlasované tovary v triede 3, patriace do oblasti kozmetiky (bližšie parfumerie), sú zhodné s tovarmi „*parfuméria, kozmetika, mydlá, nemedicínske toaletné prípravky, dezodoranty pre osobnú potrebu, holiace prípravky, výrobky pre starostlivosť o pokožku, vlasy, ruky, ústa a zuby*“ zapísanými pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v rovnakej triede. Ďalšie prihlasované tovary v triede 5, ktoré sa týkajú oblasti starostlivosti o zdravie, sú podobné s tovarmi „*výstroj pre prvú pomoc predávaná ako komplet*“, ktoré sú tiež zapísané pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v rovnakej triede. Podľa namietateľa za celkom zhodné možno považovať aj prihlasované tovary v triede 25, ktorými sú rôzne druhy odevov, so zapísanými tovarmi „*odevný tovar; obuv; klobočnícky tovar, pokrývky hlavy; športové odevy*“ v rovnakej triede pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795. Čo sa týka prihlasovaných služieb v triedach 35 a 41, rôzne podporné marketingové a reklamné služby a služby týkajúce sa organizovania športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, tieto sú podľa namietateľa zhodné, resp. podobné so zapísanými službami pre staršie ochranné známky v rovnakých triedach. Napr. so zapísanými službami „*obchodnými a poradenskými službami týkajúcimi sa opatrovania, distribúcie, predaja, údržby, opráv a rekonštrukcie vozidiel, ich súčastí a častí; kanceláriami zaoberajúcimi sa dovozom a vývozom vozidiel, ich častí a súčastí; organizáciou programov v rámci propagácie tovaru, konzultačnými službami týkajúcimi sa programov propagácie tovaru*“ a „*organizovaním a uskutočňovaním športových a rekreačných súťaží a zábavných podnikov vrátane konzultačných služieb; zaisťovaním športového vybavenia; výchovou a tréningom personálu na obchod s motormi a motorovými vozidlami; muzeálnymi službami*“ pre staršiu ochrannú známku č. 186615, ktoré by sa dali označiť v určitom smere za podmnožinu služieb prihlasovaných v uvedených triedach so špecifickejším zameraním na sektor motorových vozidiel.

Podľa namietateľa spotrebiteľia môžu vlastnosti tovarov a služieb prihlasovateľa omylom prisudzovať jeho tovarom a službám, čo môže vyústiť až do domnej negatívnej skúsenosti spotrebiteľov s jeho tovarmi a službami, prípadne až do straty dôvery spotrebiteľskej verejnosti k týmto tovarom a službám.

Namietateľ uviedol, že jeho ochranné známky majú vďaka dobrému menu, získanému dlhodobým a intenzívnym používaním na území Slovenskej republiky a Európskej únie vo vzťahu k nim chráneným tovarom a službám, vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, a preto si zaslúžia zvláštnu a širšiu ochranu ako iné ochranné známky.

Namietateľ vzhľadom na to, že zverejnené označenie je zameniteľne podobné so staršími ochrannými známkami a vzťahuje sa na zhodné, resp. podobné tovary, považuje za dôležité, aby nové označenia boli dostatočne rozdielne a umožnili tak plniť základné funkcie ochranných známk, a to rozlišovaciu, súťažnú a ochrannú tak, aby ich majiteľ mohol profitovať z vynaložených investícií do výroby, reklamy a propagácie svojich produktov.

Namietateľ uviedol, že veľmi dôležitým faktorom pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. Čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým vyššia bude pravdepodobnosť zámeny. V danom prípade pravdepodobnosť zámeny by mohla priviesť spotrebiteľov k mylnej asociácii zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami, pretože by sa mohli domnievať, že kolízne tovary a služby majú spoločný pôvod.

Na základe uvedených skutočností namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to v dostatočnej miere rozlišovať tovary a služby na trhu.

V súvislosti s druhým namietaným dôvodom namietateľ uviedol, že jeho ochranné známky majú v dôsledku ich masívneho používania dobré meno vo svete, ale aj na území Európskej únie a tiež na území Slovenskej republiky, a preto nie je potrebné sa zaoberať porovnaním tovarov a služieb, pretože známky s dobrým menom používajú širšiu ochranu a sú natoľko silné, že odlišujú svojho vlastníka od iných osôb bez obmedzenia na určitý druh tovarov alebo služieb. Použitie známky iným subjektom ako jej vlastníkom predstavuje neúnosné riziko, že dôjde k poškodeniu dobrého mena alebo aspoň k neoprávnenému ťaženiu z jej dobrého mena. Známa s dobrým menom bude u spotrebiteľa vždy evokovať asociáciu medzi jej vlastníkom a akýmkoľvek produktom ňou označeným. Podľa namietateľa z dôvodu tejto asociácie by zápis zverejneného označenia mal za výsledok to, že zverejnené označenie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by jej bolo na ujmu.

Ďalej namietateľ ozrejmil históriu vzniku jeho spoločnosti a značky „JAGUAR“, opísal jednotlivé modely automobilov tejto značky, ktoré sa zúčastňovali pretekov po celom svete, na ktorých získavali ocenenia za dobré výsledky (prílohy č. 4, 8 a 9).

Podľa namietateľa vozidlá značky „JAGUAR“ boli ako synonymum luxusu už od počiatku vyhľadávané slávnymi osobnosťami z oblasti umenia i športu (príloha č. 10).

V súčasnosti sa slovenskí, ale aj iní, spotrebiteľia môžu s históriou tejto svetovej značky, okrem špecifickej slovenskej verzie internetových stránok spoločnosti namietateľa prevádzkovaných pod doménovým menom „jaguar.sk“, ako aj záznamov v slovenskej jazykovej verzii internetovej encyklopédie Wikipedia (príloha č. 4), oboznámiť taktiež v Historickom múzeu Jaguar na Browns Lane v Coventry (príloha č. 11).

Na území Slovenskej republiky aktuálne pôsobia traja autorizovaní predajcovia vozidiel značky „JAGUAR“ so sídlami v Bratislave, Trenčianskej Turnej a Nitre, ktorí pre slovenských spotrebiteľov distribuujú až 27 modelov. O jednotlivých modeloch sa veľmi pochvale vyjadruje aj internetová encyklopédia Wikipedia, kde je možné nájsť aj podrobnejší popis jednotlivých modelov. Namietateľ zdôraznil, že opisy automobilov značky „JAGUAR“ sa spravidla vždy opierajú o výrazy ako „superšportový“, „veľký úspech“, „kombinácia pekného vzhľadu, vysokého výkonu, konkurencieschopnej ceny“. Obdobným spôsobom sa podľa namietateľa o značke „JAGUAR“ vyjadrujú aj oficiálni predajcovia automobilov nesúcich toto označenie, ktorí ich na svojich internetových stránkach prezentujú ako „krásne autá, luxusné autá, autá, ktoré v sebe skrývajú aj kúsok duše a originality“ (prílohy č. 4, 9, 12, 13, 14 a 15).

Posledné novinky v oblasti automobilov značky „JAGUAR“ môžu potom slovenskí spotrebiteľia nájsť na slovenských internetových stránkach namietateľa www.jaguar.sk v sekcii „Tlačové správy“ (príloha č. 16).

O mimoriadnej oblúbe výrobkov namietateľa medzi slovenskými spotrebiteľmi svedčí okrem iného aj existencia špecializovaného on-line autobazáru prevádzkovaného pod doménovým menom „jaguar.autobazar.eu“, na ktorom je aktuálne evidovaných 298 508 inzerátov z celého územia Slovenskej a Českej republiky (príloha č. 17).

Okrem uvedených skutočností dokladá vysokú známosť a výnimočné dobré meno ochranných známok „JAGUAR“ medzi nielen slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou aj vysoký počet článkov z periodík s celoslovenskou pôsobnosťou (príloha č. 18).

Namietateľ uviedol, že všetky predložené dôkazy nesú vyobrazenie starších ochranných známok a sú spájané s jeho osobou a jeho luxusnými športovými automobilmi a vzťahujú sa k územiu Slovenskej republiky, resp. Európskej únie. Ďalej z predložených dôkazov vyplýva, že označenie „JAGUAR“ je používané a propagované v značnej miere, a to v spojitosti s rôznymi tovarmi a službami. Podľa namietateľa všetky uvedené dôvody a predovšetkým dlhoročná prítomnosť jeho tovarov a služieb na svetových trhoch, Slovenskú republiku nevynímajúc, vedú vo svojom dôsledku celkom k jednoznačnému záveru o dobrom mene staršieho namietaného označenia.

Ďalej namietateľ uviedol, že dobré meno označenia „JAGUAR“ je možné považovať v kontexte prejednávanej veci za všeobecne známu skutočnosť, a tak váha predkladaných dôkazov na preukázanie uvedeného tvrdenia nemusí byť prehnane významná.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že sa luxusné automobily nepredávajú v mnohotisícových množstvách, no napriek tomu, vďaka ich vysokej kvalite a luxusu, si spotrebiteľia ich označenia spájajú s dobrým menom. V súvislosti s uvedeným tvrdením sa namietateľ odvolal na rozhodnutie úradu z 28.2.2007.

Namietateľ vyslovil svoje presvedčenie, že vyššie uvedená argumentácia je aplikovateľná aj na tento prípad, kedy predložené dokumenty jednoznačne preukazujú všeobecnú známosť starších ochranných znáмок „JAGUAR“ medzi relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou, ako aj pozitívny image, ktorý tieto ochranné známky v očiach relevantných spotrebiteľov majú vďaka svojej dlhoročnej tradícii, vynikajúcej kvalite a taktiež jeho marketingovým a propagačným snahám. Podľa namietateľa je teda namieste priznať ochranným známkam „JAGUAR“ dobré meno aj bez preukázania konkrétneho (vysokého) počtu predaných kusov na území Slovenskej republiky.

Namietateľ uviedol, že zverejnené označenie by jeho zápisom do registra ochranných znáмок nepoctivo ťažilo z dobrého mena starších ochranných znáмок „JAGUAR“ a zároveň by im spôsobovalo ujmu. Podľa namietateľa zverejnené označenie by tiež mohlo ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných znáмок.

Ďalej namietateľ uviedol, že prihlasovateľ sa pokúša použitím zverejneného označenia, ktoré je veľmi podobné starším ochranným známkam s dobrým menom, kráčať v stopách starších ochranných znáмок s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj využiť, bez akéhokoľvek úsilia a finančnej kompenzácie, obchodné úsilie vyvinuté ním na vytvorenie a pestovanie dobrej reputácie označenia „JAGUAR“.

Podľa namietateľa sa značka „JAGUAR“ stala 17. najznámejšou a najcennejšou značkou na svete (spotrebiteľský prieskum bol zverejnený 30.4.2010 v periodiku Wall Street Journal). Značke „JAGUAR“ sa uznania dostalo aj v marketingových štúdiách spoločnosti J.D. Power and Associates, keď v roku 2004 sa umiestnila na prvom mieste v tzv. SSI štúdiu spokojnosti s predajom, ktorá bola založená na odpovediach takmer 40 tisíc kupujúcich a nájomcov automobilov z celého sveta a odzrkadľovala kvalitu zážitku kupujúceho z automobilu.

Namietateľ uviedol, že výrobky nesúce značku „JAGUAR“ sa vďaka ich výnimočnej kvalite a luxusu objavujú dlhodobo aj v televíznych programoch, spravodajstve, ako aj filmových dielach a iných médiách. Namietateľ citoval 17 titulov filmov, v ktorých sa objavili automobily značky „JAGUAR“, a ktoré pokrývajú obdobie rokov 1958 až 2012. Namietateľ dodal, že uvedené filmy sa aj dnes pravidelne vysielajú v televízii, okrem toho sú tiež dostupné na videokazetách, či DVD nosičoch.

Značka „JAGUAR“ sa podľa namietateľa pravidelne objavuje tiež na najvýznamnejších celosvetových výstavách automobilov vrátane Geneva Motor Show, Paris International Motor Show, Frankfurt International Motor Show a Birmingham International Motor Show v rámci Európy, North American International Auto Show v Detrote, či na iných podujatiach v USA, Ázii a na Ďalekom východe. V tejto súvislosti namietateľ odkázal na internetovú stránku www.jaguar.com/gl/en/experience/events, na ktorej sa nachádza zoznam účastí automobilov značky „JAGUAR“ na výstavách v rokoch 2011 a 2012.

Významným prostriedkom propagácie tovarov a služieb značky „JAGUAR“ sa podľa namietateľa stal aj internet – webová stránka www.jaguar.com, či www.jaguar.sk. Namietateľ dodal, že počet návštev na jeho internetových stránkach dosahuje v priemere číslo 35 až 80 tisíc mesačne.

Namietateľ uviedol, že vydáva aj svoj vlastný časopis „JAGUAR“ prostredníctvom spoločnosti Haymarket Magazines, ktorý sa zdarma distribuuje medzi spotrebiteľov kupujúcich automobily značky „JAGUAR“ po celom svete. Je dostupný aj v novinových stánkoch a špecializovaných kníhkupectvách. V tejto súvislosti namietateľ odkázal aj na internetovú stránku www.jaguarmagazine.com.

Namietateľ vyslovil svoje presvedčenie, že uvedené skutočnosti preukazujú širokú známosť jeho ochranných znáмок medzi celosvetovou spotrebiteľskou verejnosťou, ako aj výnimočne pozitívny obraz, ktorý si výrobky a služby značky „JAGUAR“ medzi spotrebiteľmi získali vďaka svojej výnimočnej kvalite a jeho marketingovému úsiliu.

Namietateľ navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 24.4.2013 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení, ktoré bolo úradu doručené 28.6.2013, uviedol, že slovo „jaguár“ je všeobecne rozšírené po celom svete a spája sa s prírodovedným názvom mačkovitej šelmy. Toto slovo si podľa prihlasovateľa však privlastnil namietateľ a používa ho v súvislosti s automobilmi. Prihlasovateľ vyslovil domnienku, že všeobecne používané slová nie je možné si kýmkoľvek právne chrániť.

Ďalej prihlasovateľ poznamenal, že slovné spojenie „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“ zverejneného označenia nevyjadruje akúkoľvek spojitosť s automobilom ani automobilovým priemyslom.

Z uvedených dôvodov považoval prihlasovateľ podané námietky za neopodstatnené.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

Namietateľ podal námietky podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

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

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

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného označenia „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“, číslo spisu POZ 1581-2012, proti ktorej námietky smerujú bola podaná 24.10.2012 prihlasovateľom Róbertom Mitošinkom, Mojzírova 87/19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 2.1.2013 pre tovary a služby v triedach 3, 5, 25, 32, 35, 41 a 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Veľká Británia (pred zmenou JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane, Allesley, Coventry, CV5 9DR Warwickshire, Veľká Británia) je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky č. 196963 „JAGUAR X-TYPE“ s právom prednosti od 3.2.2000, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 196962 „JAGUAR T-TYPE“ s právom prednosti od 3.2.2000, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 195719 „JAGUAR P-TYPE“ s právom prednosti od 2.2.2000, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 195718 „JAGUAR B-TYPE“ s právom prednosti od 2.2.2000, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 190810 „JAGUAR S TYPE“ s právom prednosti od 28.4.1998, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 191007 „JAGUAR“ s právom prednosti od 6.8.1997, zapísanej pre tovary v triedach 9, 20, 21, 27 a 33 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky č. 186615 „JAGUAR“ s právom prednosti od 13.3.1996, zapísanej pre služby v triedach 35, 36, 39 a 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ je aj majiteľom ochranných známk Spoločenstva platných na území Slovenskej republiky:

- slovnej ochrannej známky č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“ s právom prednosti od 17.9.2012, zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannej známky č. 10935997 „JAGUAR“ s právom prednosti od 6.5.2011, zapísanej pre tovary v triedach 16, 18, 21, 25 a 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- kombinovanej ochrannj známky č. 10202919 „JAGUAR“ s právom prednosti od 17.8.2011, zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannj známky č. 9948936 „JAGUAR“ s právom prednosti od 6.5.2011, zapísanej pre tovary v triede 14 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 9411331 „JAGUAR iCONFIGURATOR“ s právom prednosti od 29.9.2010, zapísanej pre tovary v triedach 9 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannj známky č. 5675343 „JAGUAR“ s právom prednosti od 8.2.2007, zapísanej pre tovary a služby v triedach 2, 9 a 39 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 4967568 „JAGUAR XS“ s právom prednosti od 20.3.2006, zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 2372159 „JAGUAR VOICE“ s právom prednosti od 11.9.2001 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triede 9 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 2172328 „JAGUAR PRIVILEGE“ s právom prednosti od 10.4.2001 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre služby v triede 36 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannj známky č. 1532787 „JAGUAR“ s právom prednosti od 29.2.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre služby v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 1474717 „JAGUAR RACING“ s právom prednosti od 25.1.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28 a 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 1467844 „JAGUAR XKR“ s právom prednosti od 20.1.2000 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 27 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannj známky č. 1361039 „JAGUAR Body & Paint Centre of Excellence“ s právom prednosti od 26.10.1999 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 1013051 „JAGUAR S TYPE“ s právom prednosti od 10.12.1998 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 3, 12, 25, 27 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannj známky č. 940064 „JAGUAR“ s právom prednosti od 24.9.1998 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary v triedach 12 a 16 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- kombinovanej ochrannj známky č. 189795 „JAGUAR“ s právom prednosti od 1.4.1996 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannj známky č. 26625 „JAGUAR“ s právom prednosti od 1.4.1996 a platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 36 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ vo svojich námietkach poukázal aj na svoju slovnú ochrannú známku č. 175290 „JAGUAR“, ktorá bola zapísaná pre tovary a služby v triedach 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s právom prednosti od 5.4.1993. Vo vzťahu k tejto staršej ochrannj známke bolo z registra ochranných známk zistené, že táto ochranná známka zanikla k dátumu 5.4.2013, a to z dôvodu, že nebola podaná žiadosť o obnovu jej zápisu. Na základe tejto skutočnosti by namietateľ v prípade zápisu zverejneného označenia do registra nemohol byť dotknutý na svojich právach vo vzťahu k tejto jeho ochrannj známke, keďže jeho skoršie práva k tejto ochrannj známke už zanikli. Preto uvedená staršia ochranná známka nebude predmetom posudzovania v rámci predmetných námietok.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že staršie ochranné známky majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie.

Porovnanie tovarov a služieb

Zverejnené označenie je prihlasované pre nasledujúce tovary a služby:

- trieda 3** – „voňavkárské výrobky, kozmetické výrobky, kozmetické prípravky, voňavky, kolínske vody, toaletné vody, parfumovaná voda, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, dezodoračné mydlá, mydlá na holenie, holiace prípravky“;
- trieda 5** – „liečivé nápoje; posilňujúce prípravky, toniká“;
- trieda 25** – „detské, pánske a dámske odevy, najmä konfekcia, zvrchníky, kabáty, kostýmy, obleky, uniformy, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky a peleríny, bundy, kombinézy, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, krátke jazdecké nohavice, saká, sukne, šortky, plášte, kúpacie plášte, pracovné plášte, vrchné ošatenie, zástery, košele, kravaty, pulóvre, svetre, vesty, džínsy, športové bundy, športové odevy, gymnastické dresy, nepremokavý odev, plážové oblečenie, plavky, župany, oblečenie na spanie, pyžamá, nočné košele, tepláky, maškarné kostýmy, bielizeň, tielka, tričká, trenírky, pánske podväzky a spodky, slipy, ponožky, dámska bielizeň, podprsenky, korzety, pančuchy, šály, šatky, šerpy, závoje, mantila, detské nohavičky, textilné plienky, klobúky, baretky, členky, čiapky, chrániče uší, kapucne, opasky, palčiaky, rukavice, dreváky, futbalová obuv, galoše, gamaše, gymnastické cvičky, lyžiarske topánky, papuče, sandále, šnurovacie topánky, mokasíny, obuv na kúpanie“;
- trieda 32** – „izotonické nápoje; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; šumivé nápoje“;
- trieda 35** – „reklamná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a poskytovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; maloobchod s tovarmi v triede 5, prieskum trhu; predvádzanie tovaru; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod“;
- trieda 41** – „kempingy so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby, prevádzkovanie kasín, hranie o peniaze, fotografovanie, diskotéky (služby), predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, organizovanie a plánovanie večierkov, tľmočnicke služby“;
- trieda 43** – „prázdninové tábory, samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne)“.

Slovná staršia ochranná známka č. 186615 „JAGUAR“ je okrem iných služieb uvedených v triedach 36 a 39 zapísaná aj pre služby:

- trieda 35** – „obchodné poradenské služby týkajúce sa opatrovania, distribúcie, predaja, údržby, opráv a rekonštrukcie vozidiel, ich súčastí a častí; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom vozidiel, ich častí a súčastí; organizácie programov v rámci propagácie tovaru, konzultačné služby týkajúce sa programov propagácie tovaru“;
- trieda 41** – „organizovanie a uskutočňovanie športových a rekreačných súťaží a zábavných podnikov vrátane konzultačných služieb; zaisťovanie športového vybavenia; výchova a tréning personálu na obchod s motormi a motorovými vozidlami; muzeálne služby“.

Slovná ochranná známka CTM č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“ je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 12 a 37 zapísaná aj pre služby:

- trieda 35** – „business consultancy services and business management advisory services, both relating to the manufacture, provision, distribution, import, export, sale, maintenance, restoration and repair of motor vehicles, their parts and fittings; import, export and sale of motor vehicles, their parts and fittings and of accessories for motor vehicles; organisation of promotional goods programmes; consultancy services relating to organisation of promotional goods programme; distributorship services and retail store services relating to motor land vehicles and parts, fittings and accessories for motor land vehicles; promoting the sale of goods and services of others in the automotive industry by dissemination of promotional materials and product information through an online global computer network, through the distribution of printed material, audio and video recordings, television and radio recordings, online advertising, internet web-sites and promotional contests; retail store services in the field of automobiles, automobile parts, fittings and accessories; automobile dealerships; information and advisory services relating to all of the foregoing“ (obchodné konzultačné služby a poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu, obe súvisia s výrobou, poskytovaním, distribúciou, dovozom, vývozom, predajom, údržbou, renováciou a opravou motorových vozidiel, ich častí a súčiastok; dovoz, vývoz a predaj motorových vozidiel, ich častí a súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá; organizovanie programov s propagačnými predmetmi; konzultačné služby v oblasti organizovania programov s propagačnými predmetmi; distribútorské služby a služby maloobchodných predajní v oblasti motorových pozemných vozidiel a ich častí, súčiastok a príslušenstva pre motorové pozemné vozidlá; podpora predaja tovarov a služieb v automobilovom priemysle rozširovaním propagačných materiálov a produktových informácií

prostredníctvom on-line globálnej počítačovej siete, prostredníctvom distribúcie tlačených materiálov, zvukových a obrazových záznamov, televíznych a rozhlasových záznamov, on-line reklamy, webových stránok a propagačných súťaží; služby maloobchodných predajní v oblasti automobilov, automobilových dielov, súčiastok a príslušenstva; služby predajní automobilov; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa ku všetkým uvedeným službám).

Kombinovaná ochranná známka CTM č. 10935997 „JAGUAR“ je okrem iných tovarov uvedených v triedach 16, 18, 21 a 28 zapísaná aj pre tovary:

trieda 25 – „*clothing, namely, t-shirts, fleece pullovers, sweaters, coveralls, sweatshirts, jackets, polo shirts, headwear, namely, hats, visors and caps; gloves; ties; shoes*” (odevy, najmä trička, flísové pulóvre, svetre, overaly, kombinézy, teplákové bundy, bundy, saká, športové košele, pokrývky hlavy, najmä klobúky, čiapkové šilty; rukavice; viazanky; topánky).

Kombinovaná ochranná známka CTM č. 10202919 „JAGUAR“ je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 12 a 37 zapísaná aj pre služby:

trieda 35 – „*business management, advisory and consultancy services relating to the promotion, sale, maintenance, repair and restoration of vehicles, their parts, fittings and accessories; motor vehicle dealership services*” (podnikový manažment, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa propagácie, predaja, údržby, opravy a generálnej opravy vozidiel, ich častí a príslušenstva a doplnkov; služby v oblasti distribúcie motorových vozidiel).

Kombinovaná ochranná známka CTM č. 1532787 „JAGUAR“ je zapísaná pre služby:

trieda 35 – „*retail services in the field of vehicles for locomotion by land, sea and air and parts and fittings for the aforesaid goods, chemical products for use in the operation, repair, servicing and maintenance of vehicles, industrial oils and greases, lubricants, parts and fittings for vehicles, machines for the repair and servicing and vehicles, fault diagnostic equipment and performance testing equipment, all for use in the repair and servicing of vehicles, vehicle lighting installations apparatus, heating installations for vehicles, air conditioning installations for vehicles, matches, smoking articles, tobacco products, tobacco pouches, cigar cutters, tobacco pipe cleaner, cigar and cigarette cases, ashtrays and cigarette boxes, perfumes and non-medicated toilet preparations, essential oils, fragrances, cosmetics, soaps, cleaning and polishing preparations for motor vehicles, watches, clocks, jewellery, leather and imitations of leather and goods made of these materials, trunks and travelling bags, wallets, handbags, rucksacks, knapsacks, umbrellas, parasols and walking sticks, furniture, mirrors, frames, blinds, trays, clothing, footwear, headgear, engines for water borne vessels, games, playthings, sporting and gymnastic articles, periodicals, magazines, newspapers, spare parts lists, maintenance manuals and advertising materials*” (maloobchodné služby v oblasti vozidiel pre pozemnú, námornú a leteckú dopravu, ich častí a súčiastok, chemických výrobkov na použitie v prevádzke údržby, oprav a servisu vozidiel, priemyselných olejov a tukov, mazadiel, dielov a armatúr pre vozidlá, strojov na opravu a údržbu vozidiel, diagnostických zariadení porúch a testovania výkonu zariadení, všetko súvisiace s vykonávaním opráv a servisom vozidiel, osvetlenia vozidiel, inštalačných prístrojov, vykurovacích zariadení vozidiel, klimatizačných zariadení vozidiel, zápaličiek, fajčiarskych výrobkov, tabakových výrobkov, tabakových mešcov, orezávačov cigár, čističov fajok, cigár a cigaretových puzdiel, popolníkov a cigaretových škatuliek, parfumov a nemedicínskych toaletných prípravkov, éterických olejov, voňaviek, kozmetiky, mydiel, čistiacich a leštiacich prostriedkov pre motorové vozidlá, hodínok, hodín, šperkov, kože a imitácie kože a tovarov vyrobených z týchto materiálov, kufrov a cestovných tašiek, peňaženiek, kabeliek, batohov, ruksakov, dáždnikov, slnečnikov a vychádzkových palíc, nábytku, zrkadiel, rámov, roliet, podnosov, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy, motorov pre vodné plavidlá, športových hier, hračiek, športových a gymnastických výrobkov, periodík, časopisov, novín, zoznamov náhradných dielov, manuálov údržby a reklamných materiálov).

Slovná ochranná známka CTM č. 1474717 „JAGUAR RACING“ je okrem iných tovarov uvedených v triedach 9, 14, 16, 18, 21 a 28 zapísaná aj pre tovary a služby:

trieda 3 – „*perfumery; fragrances; cosmetics; soaps; non-medicated toilet preparations; cleaning and polishing preparations for motor land vehicles*“ (parfuméria; parfumy; kozmetika; mydlá; nemedicínske toaletné prípravky; čistiace a leštiace prípravky pre pozemné motorové vozidlá),

trieda 25 – „*articles of clothing for men, women, and children; knitted beanies; caps; polo shirts; sweatshirts; fleece pullovers; jackets; t-shirts; footwear; articles of sports clothing*“ (pánske,

dámske a detské odevy; pletené čiapky; šiltové čiapky; športové košeľe; teplákové bundy; flísové pulóvre; saká; tričká; obuv; športové odevy),

trieda 35 – „*promotion of automobile racing*“ (reklama automobilových pretekov).

Slovná ochranná známka CTM č. 1013051 „JAGUAR S TYPE“ je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 12, 27 a 37 zapísaná aj pre tovary:

trieda 3 – „*perfumes, cosmetics, soaps, non-medicated toilet preparations; cleaning and polishing preparations for motor land vehicles*“ (parfumy, kozmetika, mydlá, nemedicínske toaletné prípravky; čistiace a leštiace prípravky pre pozemné motorové vozidlá),

trieda 25 – „*articles of clothing, namely pyjamas, dressing gowns, underwear, socks, stockings, belts, gloves, ties, mufflers, scarves, neckties, sweaters, polo shirts, t-shirts, jackets; articles of footwear, namely athletic shoes, golf shoes, slippers, boots; and articles of headgear, namely hats*“ (odevy, najmä pyžamá, župany, spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, opasky, rukavice, kravaty, šály, šatky, svetre, športové košeľe, tričká, saká, obuv, najmä športová, golfová, papuče, čížmy, pokrývky hlavy, najmä klobúky).

Kombinovaná ochranná známka CTM č. 189795 „JAGUAR“ je okrem iných tovarov a služieb uvedených v triedach 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 34, 36, 37, 38, 39, 40 a 42 zapísaná aj pre tovary a služby:

trieda 3 – „*perfumery, cosmetics, soaps, non-medicated toilet preparations, deodorants for personal use, shaving preparations; products for care of the skin, hair, hands, mouth and teeth; cleaning, polishing, scouring and abrasive compositions*“ (parfuméria, kozmetika, mydlá, nemedicínske toaletné prípravky, dezodoranty pre osobnú potrebu; holiace prípravky, výrobky pre starostlivosť o pokožku, vlasy, ruky, ústa a zuby, čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsiace kompozície),

trieda 5 – „*first aid outfits sold complete*“ (výbava pre prvú pomoc predávaná ako komplet),

trieda 25 – „*articles of clothing; footwear; headwear, headgear; articles of sports clothing*“ (odevný tovar; obuv; klobučnícky tovar, pokrývky hlavy; športové odevy),

trieda 35 – „*business consultancy services and business management advisory services, both relating to the manufacture, provision, distribution, sale, maintenance, restoration and repair of motor vehicles, tractors, agricultural apparatus or instruments, engines, transmissions of earth moving, earth working or excavating machines, bulldozers, loading mechanisms or tipping mechanisms, compressors, electric generators, hydraulic and lifting gear, hydraulic cylinders, hydraulic motors or hydraulic pipes, loading or tipping machines, of agricultural implements or of parts and fittings; export and import of vehicles, their parts and fittings all relating to the above; organisation of promotional goods programmes; consultancy services relating to organisation of promotional goods programmes*“ (obchodné konzultačné služby a poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu, obe súvisia s výrobou, poskytovaním, distribúciou, predajom, údržbou, renováciou a opravou motorových vozidiel, traktorov, poľnohospodárskych prístrojov alebo nástrojov, motorov, strojov pre zemné výkopové práce, buldozéro, nakladacích a vyklápacích mechanizmov alebo sklápacích mechanizmov, kompresorov, elektrických generátorov, hydraulických a zdvíhacích pohonov, hydraulických valcov, hydromotorov alebo hydraulických potrubí, nakladacích alebo vyklápacích strojov, poľnohospodárskych náradí, ich častí a súčastí; vývoz a dovoz vozidiel, ich častí a súčastí, všetko vzťahujúce sa k vyššie uvedenému; organizácie programov v rámci propagácie tovaru, konzultačné služby týkajúce sa programov propagácie tovaru),

trieda 41 – „*organising and conducting sports and recreational competitions and functions; provision of sports facilities; museum services; education or training services, both relating to the management of businesses connected with motor land vehicles or agricultural or construction apparatus or engines or transmissions, or parts and fittings for any of the aforesaid goods, or to the construction, repair or maintenance of motor land vehicles or agricultural or construction apparatus or engines or transmissions, or parts and fittings for any of the aforesaid goods; organisation of sporting and entertainment functions*“ (organizovanie a vedenie športových a rekreačných súťaží a činností; poskytovanie športových zariadení; muzeálne služby; výchova a tréning personálu na obchodovanie s pozemnými motorovými vozidlami, stavebnými a poľnohospodárskymi zariadeniami, motormi alebo prevodovkami alebo ich časťami a súčastami pre niektorý z vyššie uvedených tovarov alebo na konštrukciu, opravu alebo údržbu motorových pozemných vozidiel alebo poľnohospodárskych alebo stavebných zariadení alebo motorov alebo prevodoviek alebo ich časťami a súčastami pre niektorý z vyššie uvedených

tovarov; organizovanie športových a zábavných činností).

Ostatné staršie ochranné známky č. 196963 (trieda 12), č. 196962 (trieda 12), č. 195719 (trieda 12), č. 195718 (trieda 12), č. 190810 (trieda 12), č. 191007 (trieda 9, 20, 21, 27 a 33), CTM č. 9948936 (trieda 14), CTM č. 9411331 (trieda 9 a 12), CTM č. 5675343 (trieda 2, 9 a 39), CTM č. 4967568 (trieda 12), CTM č. 2372159 (trieda 9), CTM č. 2172328 (trieda 36), CTM č. 1467844 (trieda 12, 27 a 37), CTM č. 1361039 (trieda 37), CTM č. 26625 (trieda 12, 36 a 37) a CTM č. 940064 (trieda 12 a 16) sú zapísané pre zoznamy tovarov a služieb patriacich do oblastí, ako je nábytkárstvo, klenotníctvo, alkoholické nápoje, výrobky na pokrytie dlážok a stien, farby, prípravky proti korózii, obalový materiál, tlačoviny, motorové vozidlá, ich časti a súčasti, ich údržba, oprava a čistenie, finančné služby súvisiace s motorovými vozidlami, poisťovacie služby, prepravné služby a skladovacie služby.

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

Prihlasované tovary v triede 3 „*voňavkárské výrobky, kozmetické výrobky, kozmetické prípravky, voňavky, kolínske vody, toaletné vody, parfumovaná voda, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, dezodoračné mydlá, mydlá na holenie, holiace prípravky*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*parfumeria, kozmetika, mydlá, nemedicínske toaletné prípravky, dezodoranty pre osobnú potrebu; holiace prípravky, výrobky pre starostlivosť o pokožku, vlasy, ruky, ústa a zuby*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v triede 3. Uvedené prihlasované tovary možno považovať aj za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*parfumy; kozmetika; mydlá; nemedicínske toaletné prípravky*“ pre staršie ochranné známky CTM č. 1474717 a CTM č. 1013051 v triede 3. Všetky tieto tovary majú rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach (drogérie, parfumerie a pod.) a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľskej verejnosti na rovnaký účel. Tiež uvedené prihlasované tovary možno pokladať za podobné so zapísanými službami „*maloobchodné služby v oblasti parfumov a nemedicínskych toaletných prípravkov, éterických olejov, voňaviek, kozmetiky, mydiel*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 1532787 v triede 35, pretože prihlasované tovary môžu byť doplnkové k poskytovaným službám namietateľa. Vo vzťahu k spotrebiteľskej verejnosti môže tak dôjsť k stretu uvedených zapísaných služieb s uvedenými prihlásenými tovarmi, pričom priemerný spotrebiteľ si tieto môže dať do vzájomnej spojitosti a považovať ich za pochádzajúce z jedného alebo prepojeného zdroja.

Ďalšie prihlasované tovary v triede 5 „*liečivé nápoje; posilňujúce prípravky, toniká*“ možno hodnotiť z pohľadu spotrebiteľskej verejnosti ako podobné so zapísanými tovarmi, a to s „*výbava pre prvú pomoc predávaná ako komplet*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v rovnakej triede 5, na základe skutočnosti, že prihlasované aj zapísané tovary sa týkajú zdravia, cieľom ich použitia je liečenie, ochrana, zlepšenie či upevnenie zdravia, a tak si ich spotrebiteľ môže z hľadiska svojich potrieb zameniť, pretože ich obvyklý pôvod je obyčajne rovnaký a rovnaké sú aj distribučné kanály.

Prihlasované tovary v triede 25 „*detské, pánske a dámske odevy, najmä konfekcia, zvrchníky, kabáty, kostýmy, obleky, uniformy, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky a peleríny, bundy, kombinézy, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, krátke jazdecké nohavice, saká, sukne, šortky, plášte, kúpacie plášte, pracovné plášte, vrchné ošatenie, zástery, košele, kravaty, pulóvre, svetre, vesty, džínsy, športové bundy, športové odevy, gymnastické dresy, nepremokavý odev, plážové oblečenie, plavky, župany, oblečenie na spanie, pyžamá, nočné košele, tepláky, maškarné kostýmy, bielizeň, tielka, tričká, trenírky, pánske podväzky a spodky, slipy, ponožky, dámska bielizeň, podprsienky, korzety, pančuchy, šály, šatky, šerpy, závoje, mantila, detské nohavičky, textilné plienky, klobúky, baretky, čelenky, čiapky, chrániče uší, kapucne, opasky, palčiaky, rukavice, dreváky, futbalová obuv, galoše, gamaše, gymnastické cvičky, lyžiarske topánky, papuče, sandále, šnurovacie topánky, mokasíny, obuv na kúpanie*“ možno aj bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo podobné so zapísanými tovarmi „*odevný tovar; obuv; klobučnícky tovar, pokrývky hlavy; športové odevy*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v rovnakej triede 25, rovnako aj so zapísanými tovarmi „*odevy, najmä pyžamá, župany, spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, opasky, rukavice, kravaty, šály, šatky, kravaty, svetre, športové košele, tričká, saká, obuv, najmä športová, golfová, papuče, čižmy, pokrývky hlavy, najmä klobúky*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 1013051 v rovnakej triede 25, tiež so zapísanými tovarmi „*pánske, dámske a detské odevy; pletené čiapky; šiltové čiapky; športové košele; teplákové bundy; flísové pulóvre; saká; tričká; obuv; športové odevy*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 1474717 v rovnakej triede 25, ako aj so zapísanými tovarmi „*odevy, najmä tričká, flísové*

pulóvre, svetre, overaly, kombinézy, teplákové bundy, bundy, saká, športové košele, pokrývky hlavy, najmä klobúky, čiapkové šilty; rukavice; viazanky; topánky“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 10935997 v rovnakej triede 25. Z konkrétneho vyššie uvedeného znenia zoznamov tovarov citovaných kolíznych označení vyplýva, že porovnávané tovary sú vo väčšine prípadov uvádzané zhodnými alebo synonymickými názvami, prípadne ide o vzájomne zastupiteľné alebo doplnkové tovary, ktoré si spotrebiteľ z hľadiska svojich potrieb môže zameniť, pretože ich obvyklý pôvod je obyčajne rovnaký. Tiež uvedené prihlasované tovary možno pokladať za podobné so zapísanými službami „*maloobchodné služby v oblasti oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 1532787 v triede 35, pretože priamo súvisia so zapísanými službami, a tak sa spotrebiteľ môže domnievať, že pochádzajú z jedného alebo prepojeného zdroja.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované tovary v triede 32 „*izotonické nápoje; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; šumivé nápoje*“, ktoré nemožno považovať za zhodné a/alebo podobné so žiadnymi zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky, či podobné so zapísanými službami pre staršie ochranné známky. Uvedené tovary slúžia na iný účel než zapísané tovary pre staršie ochranné známky, tiež sú určené inému okruhu spotrebiteľov, aj ich výrobcovia, distribučné kanály a predajné miesta sú odlišné.

Prihlasované služby v triede 35 „*reklamná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie a poskytovanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prieskum trhu; predvádzanie tovaru; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod*“ sú služby marketingovej povahy, zamerané predovšetkým na získanie a udržanie si zákazníka formou propagácie a poskytovania informácií, a keďže sú formulované všeobecne a široko, tak môžu zahŕňať aj bližšie špecifikované služby namietateľa zamerané na sektor motorových vozidiel, ktorými sú konkrétne zapísané služby „*obchodné poradenské služby týkajúce sa opatrovania, distribúcie, predaja, údržby, opráv a rekonštrukcie vozidiel, ich súčastí a častí; organizácie programov v rámci propagácie tovaru, konzultačné služby týkajúce sa programov propagácie tovaru*“ pre staršiu ochrannú známku č. 186615 v rovnakej triede 35, ďalej zapísané služby „*obchodné konzultačné služby a poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu, obe súvisia s výrobou, poskytovaním, distribúciou, dovozom, vývozom, predajom, údržbou, renováciou a opravou motorových vozidiel, ich častí a súčiastok; organizovanie programov s propagačnými predmetmi; konzultačné služby v oblasti organizovania programov s propagačnými predmetmi; podpora predaja tovarov a služieb v automobilovom priemysle rozširovaním propagačných materiálov a produktových informácií prostredníctvom on-line globálnej počítačovej siete, prostredníctvom distribúcie tlačенých materiálov, zvukových a obrazových záznamov, televíznych a rozhlasových záznamov, on-line reklamy, webových stránok a propagačných súťaží; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa ku všetkým uvedeným službám*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 11193919 v rovnakej triede 35, ďalej zapísané služby „*obchodné konzultačné služby a poradenské služby v oblasti obchodného manažmentu, obe súvisia s výrobou, poskytovaním, distribúciou, predajom, údržbou, renováciou a opravou motorových vozidiel, traktorov, poľnohospodárskych prístrojov alebo nástrojov, motorov, strojov pre zemné výkopové práce, buldozérov, nakladacích a vyklápacích mechanizmov alebo sklápacích mechanizmov, kompresorov, elektrických generátorov, hydraulických a zdvíhacích pohonov, hydraulických valcov, hydromotorov alebo hydraulických potrubí, nakladacích alebo vyklápacích strojov, poľnohospodárskych náradí, ich častí a súčastí; organizácie programov v rámci propagácie tovaru, konzultačné služby týkajúce sa programov propagácie tovaru*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v rovnakej triede 35, ďalej zapísané služby „*poradenské a konzultačné služby týkajúce sa propagácie, predaja, údržby, opravy a generálnej opravy vozidiel, ich častí a príslušenstva a doplnkov*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 10202919 v rovnakej triede 35, ďalej zapísané služby „*reklama automobilových pretekov*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 1474717 v rovnakej triede 35. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené prihlasované služby v triede 35 sú rovnakej povahy a slúžia rovnakému okruhu spotrebiteľov, preto ich možno považovať za zhodné a/alebo podobné s uvedenými zapísanými službami v triede 35 pre citované staršie ochranné známky.

Služby zverejneného označenia „*maloobchod s tovarmi v triede 5*“ v triede 35 sa priamo viažu ku všetkým tovarom zverejneného označenia v triede 5, ktoré boli označené ako podobné so zapísanými tovarmi „*výbava pre prvú pomoc predávaná ako komplet*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v triede 5, a teda aj uvedené služby zverejneného označenia možno pokladať za podobné s tovarmi staršej ochrannej známky CTM č. 189795.

Ďalšie prihlasované služby v triede 41 „*kempingy so športovým programom; výchovno-zábavné klubové*

služby, prevádzkovanie kasín, hranie o peniaze, diskotéky (služby), predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, organizovanie a plánovanie večierkov“ a v triede 43 „*prázdninové tábory*“ sú službami svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnými a/alebo podobnými so zapísanými službami „*organizovanie a uskutočňovanie športových a rekreačných súťaží a zábavných podnikov vrátane konzultačných služieb; zaistovanie športového vybavenia; výchova a tréning personálu na obchod s motormi a motorovými vozidlami*“ pre staršiu ochrannú známku č. 186615 v triede 41, ako aj so zapísanými službami „*organizovanie a vedenie športových a rekreačných súťaží a činností; poskytovanie športových zariadení; výchova a tréning personálu na obchodovanie s pozemnými motorovými vozidlami, stavebnými a poľnohospodárskymi zariadeniami, motormi alebo prevodovkami alebo ich časťami a súčasťami pre niektorý z vyššie uvedených tovarov alebo na konštrukciu, opravu alebo údržbu motorových pozemných vozidiel alebo poľnohospodárskych alebo stavebných zariadení alebo motorov alebo prevodoviek alebo ich časťami a súčasťami pre niektorý z vyššie uvedených tovarov; organizovanie športových a zábavných činností*“ pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v triede 41, pretože v prípade prihlasovaných aj zapísaných služieb ide o poskytovanie zábavy, či zabezpečenie výchovy, a to prostredníctvom poskytovania činností zábavných, športových, výchovných alebo kultúrnych.

Čo sa týka ďalších služieb zverejneného označenia v triede 41, a to „*fotografovanie, tlmočnicke služby*“, pre uvedené služby zverejneného označenia neboli nájdené žiadne služby a ani tovary starších ochranných známk, ktoré by bolo možné považovať za podobné. Preto je potrebné konštatovať nepodobnosť týchto služieb s tovarmi a službami namietateľa chránenými staršími ochrannými známkami.

Nakoniec sú pre zverejnené označenie prihlasované služby v triede 43 „*samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne)*“. Pre uvedené služby zverejneného označenia neboli tiež nájdené žiadne služby a ani tovary starších ochranných známk, ktoré by bolo možné považovať za podobné. Preto je potrebné aj v tomto prípade konštatovať nepodobnosť týchto služieb s tovarmi a službami namietateľa chránenými staršími ochrannými známkami.

Porovnanie tovarov a služieb zverejneného označenia s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky č. 186615, CTM č. 189795, CTM č. 11193919, CTM č. 10935997, CTM č. 10202919, CTM č. 1474717, CTM č. 1013051 a CTM č. 1532787 možno zhrnúť do konštatovania, že všetky prihlasované tovary v triedach 3, 5 a 25 a všetky služby prihlasované v triede 35 možno považovať za tovary a služby zhodné a/alebo podobné, prípadne súvisiace s tovarmi a službami zapísanými pre uvedené staršie ochranné známky. Prihlasované služby „*kempingy so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby, prevádzkovanie kasín, hranie o peniaze, diskotéky (služby), predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, organizovanie a plánovanie večierkov*“ v triede 41 a služby „*prázdninové tábory*“ v triede 43 sú zhodné a/alebo podobné so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku č. 186615 v triede 41, ako aj so zapísanými službami pre staršiu ochrannú známku CTM č. 189795 v triede 41. Prihlasované tovary v triede 32, prihlasované služby v triede 43 (okrem služieb „*prázdninové tábory*“) a zvyšné prihlasované služby „*fotografovanie, tlmočnicke služby*“ v triede 41 nie sú podobné so žiadnymi službami a ani tovarmi starších ochranných známk.

Ostatné namietateľom uvedené staršie ochranné známky č. 196963 (trieda 12), č. 196962 (trieda 12), č. 195719 (trieda 12), č. 195718 (trieda 12), č. 190810 (trieda 12), č. 191007 (trieda 9, 20, 21, 27 a 33), CTM č. 9948936 (trieda 14), CTM č. 9411331 (trieda 9 a 12), CTM č. 5675343 (trieda 2, 9 a 39), CTM č. 4967568 (trieda 12), CTM č. 2372159 (trieda 9), CTM č. 2172328 (trieda 36), CTM č. 1467844 (trieda 12, 27 a 37), CTM č. 1361039 (trieda 37), CTM č. 26625 (trieda 12, 36 a 37) a CTM č. 940064 (trieda 12 a 16) sú zapísané pre tovary a služby, ktoré sa ako už bolo uvedené týkajú oblastí nábytkárstva, klenotníctva, alkoholických nápojov, výrobkov na pokrytie dlážok a stien, farieb, prípravkov proti korózii, obalových materiálov, tlačovín, motorových vozidiel, ich častí a súčastí, ich údržby, opravy a čistenia, finančných služieb súvisiacich s motorovými vozidlami, poisťovacími službami, prepravnými službami a skladovacími službami, a teda ide o tovary a služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi a službami uvedenými vo zverejnenom označení, a preto sa nimi úrad v predmetnom rozhodnutí ďalej nezaoberal.

Ďalej budú staršie ochranné známky porovnané so zverejneným označením po skupinách, pričom v rámci hodnotenia budú zoskupené staršie ochranné známky tak, aby ochranné známky namietateľa s rovnakou grafickou koncepciou a rovnakého charakteru boli zhodnotené v rámci jedného porovnania.

Porovnanie označení

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

1) Zverejnené označenie (POZ 1581-2012)

Staršie ochranné známky
(CTM č. 189795, CTM č. 1532787, ďalej len
„prvá skupina“)

JAGUAR CLUB SLOVAKIA



Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného slovného označenia s prvou skupinou starších kombinovaných ochranných známk. Zverejnené označenie je tvorené tromi slovami „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“, ktoré sú napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Prvá skupina starších ochranných známk je tvorená slovným prvkom „JAGUAR“, ktorý je napísaný štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy, nad ktorým je umiestnený obrazový prvok skáčucej mačkovitej šelmy – jaguára. Porovnávané označenia obsahujú zhodný slovný prvok „JAGUAR“, ktorý možno zo známkovo právneho hľadiska považovať za prvok dištinkatívny. Vo zverejnenom označení „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“ sa tento slovný prvok nachádza na jeho začiatku, ktorý je pre vizuálny vnem najpodstatnejší, a ktorý spotrebiteľ vníma intenzívnejšie ako zvyšok označenia, resp. spotrebiteľ si práve začiatočnú časť označenia uchová v pamäti, pretože nasledujúca slovná časť, ktorá je opisná, nemusí mať pre spotrebiteľa dostatočnú vypovedaciu hodnotu. Slovný prvok „JAGUAR“ starších ochranných známk je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení a ich obrazový prvok len zdôrazňuje význam tohto slovného prvku, keďže je len jeho obrazovým vyjadrením. Vzhľadom na skutočnosť, že vizuálny vnem porovnávaných označení je ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých prvkov, pri zvážení všetkých uvedených skutočností, s prihliadnutím na uvedené odlišnosti ako aj podobnosti, nie je možné podobnosť porovnávaných označení z vizuálneho hľadiska úplne odmietnuť, avšak možno hovoriť o nižšej miere vizuálnej podobnosti založenej na zhodnom slovnom prvku „JAGUAR“ a zapamätanej predstave jeho obrazového stvárnenia, čo bude u spotrebiteľa zároveň vyvolávať dojem, že porovnávané označenia spolu úzko súvisia.

Z fonetického hľadiska možno predpokladať, že porovnávané označenia budú reprodukované prostredníctvom ich slovných prvkov, a tak spotrebiteľ zhodný slovný prvok „JAGUAR“ zverejneného označenia a starších ochranných známk najpravdepodobnejšie vysloví v súlade s jeho písanou podobou ako „jaguar“, pretože slovenská výslovnosť tohto slova je v dôsledku podobnosti so zvukovo zodpovedajúcim slovenským označením mačkovitej šelmy pre slovenského spotrebiteľa prirodzenejšia a vžitejšia ako jeho anglická verzia „džagjue“. Potom zverejnené označenie spotrebiteľ s najväčšou pravdepodobnosťou vysloví ako „jaguar klub slovakia“ a jazykovo zdatnejší spotrebiteľ jeho koncovú časť prečíta prípadne po anglicky ako „klub sleuvakie“ alebo ju vôbec neprečíta, keďže spotrebiteľ má tendenciu dlhšie označenia skracovať. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a starších ochranných známk vyplýva, že v porovnávaných označeniach zhodne zaznie dostatočne zrozumiteľné trojslabičné slovo „jaguar“, ktoré je vo zverejnenom označení umiestnené na jeho začiatku, a ktoré je spotrebiteľom pri fonetickej interpretácii väčšinou prednostne vnímané. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať čiastočnú fonetickú podobnosť označení, pretože fonetika ďalších slovných prvkov zverejneného označenia (v podobe „klub slovakia“ resp. „klub sleuvakie“) je odlišná jednak samotným sledom hlások, ale aj intonáciou a rytmom uvedených slovných prvkov.

Porovnávané označenia sa považujú za podobné **zo sémantického hľadiska** vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Z významového hľadiska bude relevantná spotrebiteľská verejnosť zhodné slovo „JAGUAR“ zverejneného označenia a starších ochranných známk, pri ktorých je navyše posilnené grafickým prvkom skáčucej jaguára, bezprostredne vnímať vo význame „mačkovitá šelma jaguár“. Ďalšie slová zverejneného označenia „CLUB SLOVAKIA“ možno považovať aj

napriek tomu, že ide o anglické slová, za významovo známe slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, a možno predpokladať ich bezproblémové vnímanie vo význame „klub Slovensko“, t. j. „organizácia či spolok pre pestovanie rovnakých spoločných záujmov na Slovensku“. S ohľadom na to, že porovnávané označenia navodzujú rovnakú významovú súvislosť (s mačkovitou šelmou jaguára), je dôvodné predmetné označenia považovať za čiastočne podobné aj zo sémantického hľadiska.

2) Zverejnené označenie (POZ 1581-2012)

Staršie ochranné známky
(CTM č. 10935997, CTM č. 10202919, ďalej len
„druhá skupina“)

JAGUAR CLUB SLOVAKIA



Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného slovného označenia s druhou skupinou starších kombinovaných ochranných známk. Zverejnené označenie je tvorené tromi slovami „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“, ktoré sú napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Staršie ochranné známky sú tvorené slovným prvkom „JAGUAR“, ktoré je umiestnené v šesťuholníku orámovanom hrubou čiernou líniou, a ktoré je napísané písmenami veľkej tlačenej abecedy tak, že písmená sa postupne rozširujú a následne opäť zužujú. Slovný prvok „JAGUAR“ starších ochranných známk je celý obsiahnutý vo zverejnenom označení na jeho začiatku. Obrazový prvok starších ochranných známk (šesťuholník) slovo „JAGUAR“ zvyrazňuje a dodáva mu špecifickú grafickú úpravu. Vzhľadom na to, že zverejnené označenie aj staršie ochranné známky obsahujú zhodné slovo „JAGUAR“, je predpoklad, že zhodná časť „JAGUAR“ môže byť spotrebiteľmi vnímaná samostatne, napriek tomu, že súčasťou zverejneného označenia je aj slovné spojenie „CLUB SLOVAKIA“. Na základe uvedeného nie je možné podobnosť zverejneného označenia a druhej skupiny starších ochranných známk úplne odmietnuť, aj keď možno hovoriť len o nižšej miere vizuálnej podobnosti, pretože priemerný spotrebiteľ obvyčajne vníma označenia ako celky a nezameriava sa len na ich jednotlivé časti, pričom z vizuálneho hľadiska vníma aj grafické spracovanie zhodného slovného prvku.

Z fonetického hľadiska pri porovnaní zverejneného označenia s druhou skupinou starších ochranných známk platia rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri porovnaní zverejneného označenia s prvou skupinou starších ochranných známk.

Zo sémantického hľadiska pri porovnaní zverejneného označenia s druhou skupinou starších ochranných známk platia tiež rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri porovnaní zverejneného označenia s prvou skupinou starších ochrannými známkami, avšak s tým rozdielom, že druhá skupina starších ochranných známk neobsahujú grafický prvok v tvare skácuceho jaguára, ale slovo „JAGUAR“ je upravené v tvare šesťuholníka. S ohľadom na to, že porovnávané označenia majú pre spotrebiteľa čiastočne rovnaký význam, resp. navodzujú rovnakú významovú súvislosť (s mačkovitou šelmou jaguára), je dôvodné predmetné označenia považovať za čiastočne podobné zo sémantického hľadiska.

3) Zverejnené označenie (POZ 1581-2012)

Staršie ochranné známky (č. 186615, CTM
č. 11193919, CTM č. 1474717, CTM č. 1013051,
ďalej len „tretia skupina“)

JAGUAR CLUB SLOVAKIA

JAGUAR

JAGUAR LAND ROVER

JAGUAR RACING

JAGUAR S TYPE

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie zverejneného slovného označenia s treťou skupinou starších slovných ochranných známk. Zverejnené označenie je tvorené tromi slovami „JAGUAR CLUB SLOVAKIA“, ktoré sú napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Staršia ochranná známka č. 186615 je tvorená jediným slovom „JAGUAR“, ktoré je napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Staršie ochranné známky CTM č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“, CTM č. 1474717 „JAGUAR RACING“ a CTM č. 1013051 „JAGUAR S TYPE“ sú tvorené kombináciou slova „JAGUAR“ s inými doplnkovými slovami „LAND ROVER“, „RACING“ a „S TYPE“, ktoré odkazujú na druh nimi chránených tovarov a služieb (sériu automobilov, druh automobilov, automobilové preteky a podobne), pričom všetky sú napísané štandardným typom písma veľkej tlačenej abecedy. Všetky porovnávané označenia obsahujú aj zhodný slovný prvok „JAGUAR“, ktorý možno zo známkovo právneho hľadiska považovať za prvok dištinktívny. Slovo „JAGUAR“ sa v porovnávaných označeniach nachádza (okrem staršej ochranné známky č. 186615 „JAGUAR“, v ktorej je jediným slovom) na ich začiatku, ktorý spotrebiteľ vníma intenzívnejšie ako zvyšok označenia. Aj keď vizuálny vnem porovnávaných označení je ovplyvnený súčasným pôsobením všetkých slovných prvkov, podobnosť porovnávaných označení nie je možné z vizuálneho hľadiska úplne vylúčiť, avšak možno hovoriť o čiastočnej vizuálnej podobnosti založenej na zhodnom slovnom prvku „JAGUAR“.

Čo sa týka porovnania predmetných označení **z fonetického hľadiska**, možno, ako bolo už uvedené, predpokladať reprodukciu zverejneného označenia v podobe „jaguar klub slovakia“, či u jazykovo zdatnejších spotrebiteľov v čiastočne anglickej podobe „jaguar klab sleuvakie“ alebo skráteno „jaguar“. Pri staršej ochranné známke č. 186615 „JAGUAR“ možno očakávať, že spotrebiteľská verejnosť ju bude reprodukovat' ako „jaguar“. Pri staršej ochranné známke CTM č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“ je pravdepodobné, že spotrebiteľská verejnosť ju bude reprodukovat' ako „jaguar land rove“, a nakoniec staršiu ochrannú známku CTM č. 1474717 „JAGUAR RACING“ bude spotrebiteľská verejnosť reprodukovat' ako „jaguar rein“ a staršiu ochrannú známku CTM č. 1013051 „JAGUAR S TYPE“ ako „jaguar es taip“. Z porovnania zvukovej podoby zverejneného označenia a tretej skupiny starších ochranných známk vyplýva, že vo všetkých porovnávaných označeniach zaznie dostatočne zrozumiteľné zhodné slovo „jaguar“ na začiatku porovnávaných označení, na ktorú sústreďuje svoju pozornosť spotrebiteľ najviac, v dôsledku čoho možno s ohľadom na prítomnosť aj odlišných slovných prvkov konštatovať len čiastočnú fonetickú podobnosť porovnávaných označení.

Ako už bolo uvedené pri predchádzajúcich porovnaníach zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami **zo sémantického hľadiska** zverejnené označenie bude spotrebiteľská verejnosť vnímať vo význame „*Jaguar klub Slovensko*“ alebo vo význame „*Jaguar organizácia či spolok pre pestovanie rovnakých spoločných záujmov na Slovensku*“. Staršiu ochrannú známku CTM č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“ bude vnímať vo význame „*Jaguar terénny automobil*“. Staršiu ochrannú známku CTM č. 1474717 „JAGUAR RACING“ bude vnímať vo význame „*Jaguar preteky*“ a staršiu ochrannú známku CTM č. 1013051 „JAGUAR S TYPE“ bude vnímať vo význame „*Jaguar s typ*“. Medzi predmetnými porovnávanými označeniami tak možno nájsť čiastočný stupeň ich významovej podobnosti, spôsobený spoločným slovom „JAGUAR“ v nich obsiahnutým.

Celkové zhodnotenie - pravdepodobnosť zámény

Pravdepodobnosťou zámény 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 zámény 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 a služieb. Pri posudzovaní označení je potrebné tiež vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma označenia ako celky a neskúma ich jednotlivé detaily a navyše má len zriedka možnosť vykonať priame porovnanie označení, ale musí sa spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý označenia zanechali v jeho pamäti.

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

V predmetnom prípade príslušnú skupinu relevantnej verejnosti tvorí vzhľadom na povahu dotknutých tovarov a služieb [kozmetické výrobky a výrobky pre osobnú hygienu, liečivé nápoje, posilňujúce prípravky, toniká, odevy, obuv, pokrývky hlavy, reklamné služby, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prieskum trhu, predvádzanie tovaru, maloobchod s tovarmi v triede 5, poskytovanie zábavy, či zabezpečenie výchovy, a to prostredníctvom poskytovania činností zábavných, športových, výchovných alebo kultúrnych atď.] široká spotrebiteľská verejnosť, ktorej sú predmetné tovary a služby určené, a tie si vzhľadom na účel ich použitia vyžadujú stredný stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere a v prípade tovarov v triede 5 až vyšší stupeň pozornosti spotrebiteľa pri ich výbere.

Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery je potrebné tiež prihliadať k ďalším zásadám, najmä k skutočnosti, že čím väčšiu rozlišovaciu spôsobilosť majú staršie ochranné známky, tým väčšia bude pravdepodobnosť zámery. Preto ochranným známkam s vysokým stupňom rozlišovacej spôsobilosti, ktoré sú navyše na trhu známe, je potrebné priznať vyšší stupeň ochrany.

Možno predpokladať, že staršie ochranné známky so slovným prvkom „JAGUAR“ majú vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, a to aj bez ohľadu na to, že ich bude spotrebiteľ vnímať vo význame mačkovitej šelmy, ktorou je „jaguár“, pretože tento význam nijako nesúvisí s nimi chránenými tovarmi a službami. Okrem silnej vnútornej rozlišovacej spôsobilosti majú staršie ochranné známky so slovným prvkom „JAGUAR“, ako to vyplýva z predložených dokladov, aj vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť získanú ich dlhodobým používaním na trhu.

Namietateľ založil svoju argumentáciu predovšetkým na konštatovaní podobnosti označení prameniacej z obsiahnutia zhodného dištinktívneho slovného prvku „JAGUAR“ v porovnávaných označeniach.

Prihlasovateľ tvrdeniam namietateľa oponoval tým, že slovo „JAGUAR“ je všeobecne rozšírené po celom svete a spája sa s prírodovedným názvom mačkovitej šelmy. Tiež vyslovil domnienku, že všeobecne používané slová nie je možné si kýmkoľvek právne chrániť.

Pri komplexnom hodnotení pravdepodobnosti zámery zverejneného označenia a starších ochranných známk je potrebné uviesť, že každý prihlasovateľ má široké možnosti pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Pri porovnávaní zverejneného označenia a starších ochranných známk však bolo zistené, že všetky porovnávané označenia obsahujú zhodný výraz „JAGUAR“, ktorý navyše možno vo vzťahu k prihlasovaným aj zapísaným tovarom a službám, ako aj v dôsledku používania, považovať za prvok s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou, kým ďalšie slovné prvky „CLUB SLOVAKIA“, „LAND ROVER“, „RACING“ a „S TYPE“ sú len opisné. Na základe uvedeného slovného prvku „JAGUAR“ bola konštatovaná čiastočná fonetická a sémantická podobnosť a nižší stupeň vizuálnej podobnosti medzi zverejneným označením a prvou a druhou skupinou starších kombinovaných ochranných známk a čiastočná podobnosť z vizuálneho, z fonetického a sémantického hľadiska medzi zverejneným označením a treťou skupinou starších slovných ochranných známk. Uvedené v spojitosti s tovarmi a službami, ktoré boli posúdené ako zhodné a/alebo podobné, vedie k jednoznačnému záveru, že aj pri strednom, resp. vyššom stupni pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámery medzi zverejneným označením a prvou, druhou a treťou skupinou starších ochranných známk existuje, a to aj na základe možnej vzájomnej asociácie porovnávaných označení, vzhľadom na uvedený zhodný slovný prvok „JAGUAR“. Zhodný slovný prvok „JAGUAR“ je sám spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade zverejneného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa. Mylná predstava, že takto označené tovary alebo služby majú rovnaký pôvod môže byť umocnená aj skutočnosťou, že namietateľ je majiteľom známkového radu ochranných známk založenom na jednotiacom slovnom prvku „JAGUAR“.

Preto možno konštatovať, že boli naplnené podmienky na odmietnutie zápisu zverejneného označenia do registra ochranných známk dané v § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pre všetky prihlasované tovary a služby v triedach 3, 5, 25, 35, pre časť prihlasovaných služieb „*kempingy so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby, prevádzkovanie kasín, hranie o peniaze, diskotéky (služby), predaj vstupeniek na zábavné predstavenia, organizovanie a plánovanie večierkov*“ v triede 41 a pre časť prihlasovaných služieb „*prázdninové tábory*“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky Spoločenstva na území Európskeho spoločenstva dobré meno, ak by použitie tohto označenia na tovaroch alebo službách, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Na naplnenie skutkovej podstaty § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach je ďalej potrebné splnenie nasledujúcich podmienok:

- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Dobré meno staršej ochrannej známky

Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. Za účelom posúdenia stupňa známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochranných známk namietateľa je, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Spoločenstva k územiu Európskej únie a zároveň, aby boli samotné datované pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia (t. j. pred 24.10.2012) alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom.

Namietateľ s cieľom preukázať svoje tvrdenia o dobrom mene jeho starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výtlačok zo slovenskej verzie internetovej encyklopédie www.wikipedia.org pre heslo „JAGUAR“, obsahujúci prehľad historických modelov a modelov súčasných čias (X-Type, S-Type atď.) značky „JAGUAR“ (príloha č. 4) – doklad sa týka rokov 1922 až 2008;
- výtlačky z a odkaz na slovenskú verziu internetových stránok www.jaguar.sk/o-znacke-jaguar/tradicia/, www.jaguar.sk/o-znacke-jaguar/tradicia/muzi-stojaci-v-pozadi-znacky/ a www.jaguar.sk/o-znacke-jaguar/tradicia/korene-jaguaru-v-motoristickom-sporte/ (príloha č. 8) – doklad sa týka rokov 1935 až 2010;
- výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipedia pre heslo „Jaguar XJ220“ a „Jaguar E-Type“ (príloha č. 9) – doklad sa týka rokov 1961 až 1996;
- výtlačky z a odkaz na internetové stránky www.jaguar.sk/o-znacke-jaguar/tradicia/jaguar-pre-celebrity/ (príloha č. 10) – doklad nie je datovaný, stiahnutý z internetu bol 27.3.2013;
- výtlačok z a odkaz na internetovú stránku www.jaguar.sk/o-znacke-jaguar/tradicia/historicke-muzeum-jaguar/ (príloha č. 11) – doklad sa týka 50. rokov minulého storočia;
- výtlačky z a odkaz na internetovú stránku www.jaguar.sk/kontakty/, obsahujúci kontakty na troch autorizovaných predajcov áut značky „JAGUAR“ na Slovensku (príloha č. 12) – doklad sa týka rokov 2004 až 2012;
- výtlačky z a odkaz na internetovú stránku www.jaguar.sk/transmissions/all/, ktoré obsahuje aktuálny zoznam inzerátov áut značky JAGUAR na Slovensku (príloha č. 13) – doklad bol stiahnutý z internetu 27.3.2013;
- kópiu katalógu modelov automobilov Jaguar XJ z internetovej stránky www.jaguar.sk (príloha č. 14) – doklad nie je datovaný;

- výtlačok z internetovej stránky <http://jaguar.hmcars.sk>, slovenského predajcu automobilov značky „Jaguar“, spoločnosti HM CARS Nitra (príloha č. 15) – doklad sa týka rokov 2006 až 2012;
- výtlačok z a odkaz na internetovú stránku www.jaguar.sk/category/tlacove-spravy/, ktorý obsahuje aktuálne tlačové správy (príloha č. 16) – doklad bol stiahnutý z internetu 27.3.2013;
- výtlačok z a odkaz na internetovú stránku <http://jaguar.autobazar.eu>, ktorý obsahuje aktuálny zoznam inzerátov áut značky JAGUAR v Slovenskej republike a v Čechách (príloha č. 17) – doklad bol stiahnutý z internetu 27.3.2013;
- výtlačky internetových stránok slovenských novín, ktoré obsahujú informácie o luxusnom vozidle „JAGUAR“, ide o tri výtlačky z internetového portálu www.zoznam.sk z roku 2013, dva výtlačky z denníka SME z novembra a z decembra roku 2012, výtlačok prvej strany výsledkov vyhľadávania na internetovom portáli www.sme.sk pre heslo „JAGUAR“ (počet výsledkov k 27.3.2013 je 5 820), výtlačok s názvom „Classic car show Newbury (9.8.09) Part 1-Jaguar“ z internetovej stránky <http://kobovcik.blog.sme.sk> z roku 2009, výtlačky z rokov 1995, 2001, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 a z marca, mája a júna z roku 2012, výtlačky Hospodárskych novín z januára 2013, ďalej z rokov 2003, 2004, 2005, 2008, výtlačky z denníka Pravda z rokov 2006 až 2011 a zoznam úryvkov článkov z rokov 2006 až 2012 (príloha č. 18);
- rozhodnutie úradu z 28.2.2007 (príloha č. 19);
- kópiu vyhlásenia namietateľa (príloha č. 1);
- výtlačky z a odkaz na internetové stránky www.jaguar.com/gl/en/experience/events/, www.jaguar.com, www.jaguar.com/gl/en/marketsel, www.jaguarmagazine.com, www.jaguarcollection.com stiahnuté z internetu 2.4.2013 (príloha č. 2).

Na základe posúdenia uvedených dokladov možno uviesť, že všetky poukazujú na vozidlá označované slovným označením „JAGUAR“ alebo slovným označením, ktoré je kombináciou slova „JAGUAR“ a iných doplnkových slov (S TYPE, X-TYPE, E-TYPE atď.) odkazujúcich na sériu automobilov, a z dokladov je zrejmé, že ich výrobcom je namietateľ – britská spoločnosť Jaguar Land Rover Limited, ktorej predchodcom bola spoločnosť Jaguar Cars Limited, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne v roku 1945 z automobilovej firmy Swallow Sidecar Company založenej v roku 1922, ktorá sa špecializovala na výrobu motocyklových sajdkár. V roku 1989 bola spoločnosť odkúpená koncernom Ford, ktorý ju v roku 2008 predal indickej firme Tata Motors, ktorá je prevádzkovaná ako časť podniku Jaguar Land Rover.

Niektoré doklady boli z internetových stránok namietateľa a predajcov áut značky „JAGUAR“ stiahnuté až 27.3.2013 a 2.4.2013, teda po podaní prihlášky zverejneného označenia a obsahujú aktuálne informácie k uvedeným dátumom (aktuálne tlačové správy – príloha č. 16, aktuálne inzeráty áut značky „JAGUAR“ ponúkané na predaj v Slovenskej republike a v Českej republike – prílohy č. 13 a 17, ako aj výtlačky z internetových stránok namietateľa www.jaguar.com/gl/en/experience/events/, www.jaguar.com, www.jaguar.com/gl/en/marketsel, www.jaguarmagazine.com, www.jaguarcollection.com – príloha č. 2.). Ďalšie doklady nie sú datované – prílohy č. 10 a 14 alebo obsahujú články publikované v roku 2013 a v novembri a decembri 2012, t. j. po podaní prihlášky zverejneného označenia – príloha č. 18. Napriek uvedenému ich nemožno označiť ako irelevantné pri preukazovaní dobrého mena starších ochranných známk, keďže obsahujú informácie o jednotlivých typoch vozidiel „JAGUAR“, a ktoré, ako z ďalších dokladov vyplýva, boli ponúkané na predaj už pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, na základe čoho možno uvedené doklady vyhodnotiť ako podporné.

Z predložených dôkazov možno vyvodit' záver, že relevantné dôkazy – kópie internetových výtlačkov článkov z celoslovenských denníkov Pravda, Sme, Hospodárske noviny, výtlačky zo slovenskej verzie internetovej encyklopédie www.wikipedia.org pre heslo „JAGUAR“, výtlačky z a odkaz na slovenskú verziu internetových stránok www.jaguar.sk, výtlačok z internetovej stránky <http://jaguar.hmcars.sk>, slovenského predajcu automobilov tejto značky, spoločnosti HM CARS Nitra, výtlačky z a odkaz na internetovú stránku www.jaguar.sk/kontakty aj na ďalších dvoch predajcov automobilov tejto značky na Slovensku na spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava a.s. a AUTOŠTÝL a.s. so sídlom v Trenčianskej Turnej, článku „Hantuchová za päť sekúnd kúpila mame strieborný Jaguar“, článku „Poškriabal Jaguar“, článku „Predaj I - III 2004“ o registrácii nových osobných automobilov v SR v prvom štvrtroku 2004, článku o Autosalóne Bratislava, článku „Jaguar dostal ponuku na filmovačku“, preukazujú skutočnosť, že slovná ochranná známka „JAGUAR“, či slovná ochranná známka, ktorá je kombináciou slova „JAGUAR“ a doplnkových slov „S TYPE“ odkazujúcich na sériu automobilov sú slovenskej spotrebiteľskej verejnosti dostatočne známe. Z dokladov je tiež zrejmé, že ide o cenovo náročný automobil, ktorý nie je dostupný bežnému spotrebiteľovi, preto predaj týchto automobilov na Slovensku nie je realizovaný vo veľkom objeme, ako na to poukázal aj namietateľ. V tomto prípade však množstvo predaných automobilov nie je rozhodujúcim

faktorom pri hodnotení dobrého mena ochrannej známky, ale fakt, že vysoká kvalita a jedinečnosť daných automobilov, ktorú nepopiera ani prihlasovateľ, vyvoláva vo vedomí verejnosti pozitívne pocity v súvislosti s automobilmi „JAGUAR“. Potvrdením známosti ochrannej známky „JAGUAR“, či „JAGUAR S TYPE“ sú aj vyjadrenia z namietateľom predložených článkov, napr. v článku „Značka Jaguar je v Európe žiadaná“ uverejnenom 5.12.1995 v denníku SME je uvedený: „Máloktoľ automobilová značka má také dobré meno ako britský Jaguar. Ani fúzia s koncernom Ford jej neuškodila, naopak Ford zaplatil 4,7 miliardy mariek za značku Jaguar...“. V denníku SME zo 14.6.2012 bol uverejnený článok „Najsilnejší naftový Jaguar v teste zabavil“, v ktorom sa píše o tom, že automobilu „JAGUAR“, typu XF-S, nechýba imidž ani naftové kone, že jazdí komfortne a aj keď je drahší ako predchádzajúci model S-Type, stojí za to; tiež v Hospodárskych novinách z 22.9.2003 v článku „60. ročník autosalónu IAA vo Frankfurt nad Mohanom“ sa píše o expozícii značky „JAGUAR“, ktorá šokovala prvým automobilom kombi v histórii a Jaguar X-Type Estate je skutočne „life-style“ – kombík ako z učebnice. O modeli E-Type hovorí článok uverejnený v Pravde 24.3.2011, z ktorého sa spotrebiteľ dozvedel, že legendárny „JAGUAR“ má päťdesiatku a E-Type je dodnes považovaný za jedno z desiatich najkrajších vozidiel, aké boli vôbec vyrobené, čo svojho času uznal aj sám veľký Enzo Ferrari. O jednotlivých modeloch značky „JAGUAR“ sa pochvalne slovami superšportový, veľký úspech, kombinácia pekného vzhľadu, vysokého výkonu a konkurencieschopnej ceny, vyjadruje aj internetová encyklopédia Wikipedia, tiež katalóg modelu Jaguar XJ, ako aj autorizovaní predajcovia automobilov tejto značky, ktorí ich na svojich internetových stránkach prezentujú ako krásne autá, luxusné autá, autá, ktoré v sebe skrývajú aj kúsok duše a originality, šperk akým značka „JAGUAR“ naozaj je (prílohy č. 4, 14 a 15). Z dokladov je tiež zrejme, že ide o luxusný druh automobilov a medzi priaznivcov tejto značky sa zapísali také mená ako britská kráľovná Elizabeth a princ Philip, princezná Grace a princ Rainer z Monaka, dánsky princ George a herecké hviezdy Elizabeth Taylor, Clark Gable, Tele Salavas, či športovec Alan Shearer. K reklame tohto označenia prispieva okrem iného aj Historické múzeum Jaguar na Browns Lane v Coventry (zbierka bola založená v polovici 50. rokov), ktoré je spravované nadáciou Jaguar Daimler Heritage Trust, a ktoré úzko spolupracuje so školami a univerzitami a organizuje výukové aktivity (prílohy č. 4, 8, 9, 10, 11 a internetová stránka namietateľa „jaguar.sk“). Z dokladov je tiež zrejme, že medzi modely súčasných čias patria Jaguar X-Type (od 2001), Jaguar XF (od 2008), Jaguar XJ (od 2003), Jaguar XK (od 2005) a Jaguar S-Type (od 1998).

Z uvedených dokladov je zrejme, že verejnosť sa so staršou ochrannou známkou „JAGUAR“, či „JAGUAR S TYPE“ mala možnosť oboznámiť minimálne prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov pôsobiacich na celom území Slovenskej republiky, pričom toto pôsobenie nebolo ojedinelou či krátkodobou záležitosťou (predložené doklady sú od roku 1995, pričom prvá zmienka o označení „JAGUAR“ je z roku 1935, kedy bola odštartovaná výroba luxusných limuzín a športových automobilov tejto značky).

Namietateľ argumentoval tiež skutočnosťou, že má zapísané ochranné známky aj v iných krajinách Európskej únie aj mimo nej (okrem známk CTM a okrem registrácií na Slovensku sú podľa predloženého prehľadu zapísané v ďalších 20 krajinách sveta). Uvedený fakt možno považovať za podporný argument, preukazujúci snahu namietateľa zveľaďovať a posilňovať si ochranu označenia. Tiež nemožno vylúčiť reálnu možnosť pôsobenia jeho ochranných známk zo všetkých okolitých krajín aj na povedomie slovenskej spotrebiteľskej verejnosti. Avšak skutočnosť veľkého počtu registrácií označenia vo viacerých štátoch sveta sama o sebe nie je dostatočná na konštatovanie známosti, či dobrého mena ochrannej známky.

Z výtlačkov z internetovej stránky www.jaguarcollection.com a z uvedenej internetovej stránky vyplýva, že označenie „JAGUAR“ sa používalo nielen v súvislosti s automobilmi, ale aj inými výrobkami reklamného charakteru, ako sú odevy, parfumy, optika, poznámkové bloky, trhacie bloky, perá atď.

Namietateľom predložené dôkazy preukazujú intenzívne, dlhodobé a rozsiahle používanie staršej slovej ochrannej známky „JAGUAR“, ako aj staršej slovej ochrannej známky „JAGUAR S TYPE“, odkazujúcej na sériu automobilov, hlavne v súvislosti s automobilmi a vo vzťahu k relevantnej verejnosti. Takto označované tovary si spotrebiteľia spájajú s určitými vlastnosťami a s vysokou kvalitou, a preto sa k nim radi vracajú, čo má za následok zvýšenie hodnoty takejto známky. Pri hodnotení sily pozície značky na trhu možno na základe predložených dôkazov pri ich hodnotení jednotlivito a najmä vo vzájomnej súvislosti konštatovať, že automobily označované staršími slovnými ochrannými známkami „JAGUAR“ a „JAGUAR S TYPE“ sú relevantnej časti verejnosti na Slovensku dostatočne známe a vďaka ich dobrej povesti a mimoriadnej kvalite je možné uvedeným ochranným známkam namietateľa prisúdiť dobré meno.

Neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky

Ustanovenie § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach zaručuje ochranu v prospech ochranných známk s dobrým menom proti zásahom, ako je ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ujma na dobrom mene a nečestné ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej známky, pričom ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie uvedeného ustanovenia.

K ujme spôsobenej rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk dochádza používaním identického alebo podobného označenia tretími osobami, čo vedie k roztriešteniu identity starších ochranných známk a ich pôsobenia na vedomie verejnosti.

Ujma spôsobená dobremu menu sa môže prejaviť znížením príťažlivosti ochrannej známky, čo môže vyplynúť zo skutočnosti, že tovary ponúkané tretími osobami majú vlastnosti alebo kvalitu, ktorá môže mať negatívny vplyv na imidž ochrannej známky.

Ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrého mena zahŕňa predovšetkým prípad, keď v dôsledku prenosu imidžu ochrannej známky alebo vlastností, ktoré sú s ňou spájané, na výrobky alebo služby označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k „vykorisťovaniu“ ochrannej známky s dobrým menom.

Namietateľ zakladal predmetné námietky na svojom známkovom rade, ktorého nosnou charakteristikou je slovný prvok „JAGUAR“, prostredníctvom ktorého spotrebiteľská verejnosť identifikuje zapísané tovary a služby na trhu, pričom pravdepodobnosť zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena starších ochranných známk zdôvodnil tým, že zverejnené označenie môže poškodiť zvláštny charakter a dobrú povesť starších ochranných známk namietateľa dlhodobou pôsobiaceho predovšetkým v oblasti poskytovania tovarov a služieb v automobilovom priemysle vzhľadom na to, že zverejnené označenie je podobné so staršími ochrannými známkami s dobrým menom a jeho používanie môže viesť verejnosť do omylu, a to najmä o pôvode tovarov a služieb, na ktoré sa prihlásené označenie vzťahuje.

Vo vzťahu k nepodobným tovarom a službám možno uviesť, že tovary „*izotonické nápoje; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; šumivé nápoje*“ v triede 32, ďalej služby „*fotografovanie, tľmočnícke služby*“ v triede 41 a služby „*samoobslužné reštaurácie, reštaurácie (jedálne)*“ v triede 43, sú síce odlišné od tovarov a služieb starších ochranných známk s dobrým menom, avšak uvedená skutočnosť nevyklučuje, že používaním zverejneného označenia aj pre tieto tovary a služby môže dochádzať k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena alebo ujme na dobrom mene a rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Možno preto konštatovať, že pokiaľ by prihlasovateľ používal zverejnené označenie, ktoré je podobné s ochrannými známkami namietateľa na všetkých, aj nie podobných tovaroch a službách, pre ktoré je zverejnené označenie prihlasované, prihlasovateľ by jednak mohol ťažiť z príťažlivosti, t. j. rozlišovacej spôsobilosti, ale aj dobrého mena starších ochranných známk, a teda by to prihlasovateľovi mohlo poskytnúť neoprávnenú výhodu. Zároveň by mohlo dôjsť k ujme na rozlišovacej spôsobilosti ochranných známk namietateľa, a to tým, že by sa oslabovala ich jedinečnosť a ochranné známky namietateľa by tak mohli stratiť schopnosť vyvolávať u verejnosti okamžitú asociáciu s tovarmi a službami namietateľa, pretože by si verejnosť tieto ochranné známky prestala spájať výlučne s tovarmi a službami namietateľa a začala by si ich spájať s rôznymi tovarmi a službami pochádzajúcimi z odlišných zdrojov.

Existenciu zásahu, ktorý je na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk je potrebné posúdiť z pohľadu relevantného spotrebiteľa predmetných tovarov a služieb, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Z predložených dôkazných prostriedkov je zrejmé, že známosť starších ochranných známk sa vzťahuje na širokú vrstvu spotrebiteľskej verejnosti, čím narastá možnosť narušenia jej rozlišovacej spôsobilosti alebo jej dobrého mena v dôsledku používania zverejneného označenia, pri ktorom bola konštatovaná podobnosť so staršími ochrannými známkami.

V posudzovanom prípade možno konštatovať existenciu vzniku súvislosti medzi porovnávanými označeniami aj pre nepodobné tovary a služby, a tým reálnu hrozbu neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, resp. ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk na základe skutočnosti, že:

- bola konštatovaná podobnosť porovnávaných označení založená na zhodnom dištinktívnom slovnom prvku „JAGUAR“,
- existuje známkový rad namietateľa, ktorého nosnou charakteristikou je slovný prvok „JAGUAR“ s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou,
- namietateľ preukázal silu dobrého mena starších slovných ochranných známk „JAGUAR“ a „JAGUAR S TYPE“ na území Slovenska, vyplývajúcu z dlhodobého časového, ale aj územného pôsobenia namietateľa v súvislosti so staršími ochrannými známkami,
- bola preukázaná vysoká získaná rozlišovacia spôsobilosť a jedinečnosť starších ochranných známk namietateľa.

Keďže v danom prípade bolo zistené naplnenie všetkých podmienok námietkového dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. b) 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
vedúca
oddelenia sporových konaní

Doručiť:

Róbert Mitošinka
Mojmírova 87/19
921 01 Piešťany

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava