




Banská Bystrica 17. 6. 2019  
OZ 244015/I-30-2019

## ROZHODNUTIE


Vo veci návrhu navrhovateľa Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, 61629-9620 Peoria, Illinois, Spojené štáty americké, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručká 6, 811 02 Bratislava 1

(ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie ochrannej známky č. 244015  majiteľa Ing. Borisa Štubňu, PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1 (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 244015 sa vyhlasuje za neplatnú.**



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

### Odôvodnenie:


Úradu bol 8.11.2017 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 244015  (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.


Navrhovateľ odôvodnil návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú tým, že je už od 20. storočia vedúcim svetovým výrobcom stavebného a ťažobného vybavenia a strojov, naftových motorov a motorov na zemný plyn, poľnohospodárskej a manipulačnej techniky, priemyselných plynových turbín a naftovo-elektrických lokomotív, generátorov a mnohých ďalších druhov strojov, dopravných prostriedkov a zariadení. Tiež je v celosvetovom meradle špičkou v oblasti poskytovania služieb, a to prostredníctvom svojich pridružených spoločností Caterpillar Financial, Caterpillar Remanufacturing Services a Progress Rail Services. Jeho výrobky a služby sú po celom svete označované ochrannými známkami „CAT“.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom celej rady ochranných známok založených na slovnom prvku „CAT“ účinných po celom svete vrátane Európskej únie. Ďalej navrhovateľ uviedol, že je okrem iného majiteľom nasledujúcich ochranných známok:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie „CAT“ č. 9344755 s právom prednosti od 11.12.2006, ktorá je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary v triedach 7 a 12,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie „CAT“ č. 5540844 s právom prednosti od 11.12.2006, ktorá je zapísaná okrem iných tovarov aj pre služby v triede 42,
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie  č. 15167711 s právom prednosti od 1.3.2016, ktorá je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42,
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie  č. 13392733 s právom prednosti od 9.6.2014, ktorá je

zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42,  
- obrazovej ochrannej známky **CAT** č. 151166 s právom prednosti od 27.1.1953, ktorá je zapísaná pre tovary  
v triedach 7, 8 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ konštatoval, že majiteľ je majiteľom ochrannej známky č. 244015 , podanej 19.5.2016  
a zapísanej 15.11.2016 pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ upozornil na skutočnosť, že majiteľ si 23.3.2012 podal prihlášku ochrannej známky , číslo  
spisu POZ 506-2012, pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42, ktorú on napadol námietkami a úrad ju  
zamietol na základe zameniteľnosti s jeho staršími ochrannými známkami „CAT“, ktorým úrad priznal  
vysokú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť ako aj zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vďaka ich rozsiahlemu  
a dlhodobému používaniu.

Navrhovateľ za účelom preukázania uvedených skutočností predložil výtlačok profilu jeho spoločnosti, ďalej  
výtlačky z jeho oficiálnych internetových stránok <http://www.caterpillar.com> a [www.cat.com](http://www.cat.com) a kópie  
prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vo veci POZ 506-2012.

Navrhovateľ uviedol, že napadnutá ochranná známka nebola podaná v dobrej viere, pretože v čase jej  
podania jej majiteľ vedel o existujúcich právach navrhovateľa k namietaným označeniam používaným  
desiatky rokov aj na území Slovenskej republiky a nechal si zaregistrovať napadnutú ochrannú známku aj  
napriek tomu, že jeho skoršiu prihlášku takmer zhodnej ochrannej známky už úrad právoplatne zamietol na  
základe námietok navrhovateľa podaných v roku 2012. Navrhovateľ v tejto súvislosti odkázal na spis úradu a  
kópie prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vo veci POZ 506-2012.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že podaním napadnutej ochrannej známky sa majiteľ snaží obísť vyššie uvedené  
rozhodnutia úradu tak, že zmenil veľké písmeno „C“ v slove „Bearcat“ za malé, tiež sťažil navrhovateľovi  
možnosť včas zaznamenať túto známku a uzurpoval si pre svoje tovary a služby časť svetového ohlasu  
navrhovateľa s cieľom podieľať sa na výsledkoch jeho dlhohodobej činnosti. Podľa navrhovateľa táto zmena,  
vrátane zmeny farby slova „cat“, ktorú v znení napadnutého označenia urobil majiteľ, by však nemala byť  
dostatočná na vylúčenie zámeny, s prihliadnutím na to, že staršie slovné ochranné známky „CAT“  
navrhovateľa sú stále celé obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke, ako aj dominantný slovný prvok  
„CAT“ starších obrazových ochranných známk navrhovateľa.

Navrhovateľ konštatoval, že jasnou indíciou nedobrej viery majiteľa pri podávaní prihlášky napadnutej  
ochrannej známky je, že majiteľ vedel o tom, že navrhovateľ zásadne nesúhlasil s registráciou označenia  
„Bearcat“ v akomkoľvek vyhotovení, pretože už raz podal proti tomuto označeniu majiteľa námietky.  
A majiteľ aj napriek tomu si podal bez súhlasu navrhovateľa novú prihlášku veľmi podobnej ochrannej  
známky. Navrhovateľ zdôraznil, že majiteľ mal stovky možností, ako svoju ochrannú známku vytvoriť,  
avšak zámerne si zvolil vyobrazenie, ktoré opäť obsahuje označenie „CAT“ chránené staršími ochrannými  
známkami, aby tak ťažil z ich dobrého mena a uľahčil si vstup na trh. Navrhovateľ predložil kópiu listu,  
ktorým vyzval majiteľa napadnutej ochrannej známky aby sa dobrovoľne vzdal napadnutej ochrannej  
známky, pričom majiteľ naň nereagoval.



Navrhovateľ sa ďalej zaoberal existenciou pravdepodobnosti zámeny medzi napadnutou ochrannou známkou  
a staršími ochrannými známkami, pričom uviedol, že napadnutá ochranná známka je natoľko podobná  
starším ochranným známkam, že tu existuje pravdepodobnosť ich zámeny a ich vzájomnej asociácie na  
strane verejnosti. Podľa navrhovateľa je nutné si uvedomiť, že relevantní spotrebiteľia pravdepodobne  
vyskúšajú tovary a služby majiteľa, a to už na základe samotnej skutočnosti, že napadnutú ochrannú známku  
spája so staršími ochrannými známkami zhodný prvok „CAT“, ktorý sa stal veľmi známym práve vďaka  
jeho dlhodobému a rozsiahlemu používaniu navrhovateľom, a ktorý je súčasťou jeho ochranných známk.  
K asociácii medzi porovnávanými známkami podľa navrhovateľa prispieva aj skutočnosť, že tovary a služby  
napadnutej ochrannej známky sú zhodné alebo vysoko podobné so zapísanými tovarmi a službami pre staršie  
ochranné známky v triedach 7, 12 a 42. Navrhovateľ v tejto súvislosti poukázal aj na kompenzačný princíp  
(rozsudok SDEÚ vo veci C-39/97 Canon).

Podľa navrhovateľa pokiaľ ide o konkrétne porovnanie jednotlivých tovarov, tovary v triede 7 sú v oboch  
prípadoch vymedzené predovšetkým ako stroje používané najmä v stavebníctve, strojárskom priemysle  
a poľnohospodárstve. Tovary v triede 12 v oboch prípadoch vo všeobecnosti zahŕňajú najmä rôzne dopravné  
prostriedky, ich časti a súčasti. V triede 42 je napadnutá ochranná známka zapísaná pre služby v oblasti

priemyslového dizajnerstva, strojárkeho výskumu, technického výskumu a výskumu a vývoja nových výrobkov pre zákazníkov, pričom staršia slovná ochranná známka Európskej únie „CAT“ č. 5540844 je zapísaná pre služby „vedecké a technologické služby a výskum a dizajn s tým spojený; služby priemyselnej analýzy a výskumu; technický výskum a kreslenie; navrhovanie a vývoj výrobkov“, t. j. pre zhodné služby.

Navrhovateľ dodal, že kolízne tovary sú určené na uspokojovanie rovnakých potrieb, pre rovnaký okruh spotrebiteľov, sú predávané na rovnakých predajných miestach a sú distribuované rovnakými distribučnými kanálmi. Z uvedených dôvodov môže, vzhľadom na zameniteľnosť ochranných známok, vzniknúť u spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo majetkovo prepojeného subjektu. Navyše spotrebiteľia môžu vlastnosti tovarov a služieb majiteľa omylom prisudzovať jeho tovarom a službám, čo môže v prípade nižšej kvality majiteľom ponúkaných tovarov a služieb vyústiť do domnejšej negatívnej skúsenosti spotrebiteľov s jeho tovarmi a službami, prípadne až do straty dôvery spotrebiteľskej verejnosti k týmto tovarom a službám a k jeho osobe samotnej.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranné známky sú na trhu dlhodobo a rozsiahlo používané, a tak nadobudli všeobecnú známosť a rozlišovaciu spôsobilosť najmä vo vzťahu k predmetným tovarom a službám.

Ďalej sa navrhovateľ venoval opisu starších ochranných známok, ktorých dominantným prvkom je slovo „CAT“. Podľa navrhovateľa toto slovo je v nich zaregistrované buď samostatne ako slovná známka, alebo v spojení s grafickým prvkom v tvare rovnoramenného trojuholníka čiernej alebo žltej farby v obrazových známkach  č. 15167711 a  č. 13392733.

Navrhovateľ v súvislosti s napadnutou ochrannou známkou uviedol, že ju tvorí dominantný slovný prvok „Bearcat“ a grafický prvok v podobe čierno-bielo-červeného vyobrazenia hlavy dravca, zrejme mačkovitej šelmy, ktorý podporuje a vyzdvihuje význam slovného prvku „CAT“ (mačka) v napadnutej ochrannej známke.

Podľa navrhovateľa napadnutá ochranná známka „Bearcat“ je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo zámieny s jeho staršími ochrannými známkami „CAT“, a spotrebiteľ môže byť zmätený, pokiaľ ide o pôvod takto označených tovarov a služieb.

Ďalej sa navrhovateľ venoval porovnaniu dotknutých ochranných známok z vizuálneho hľadiska a uviedol, že obsahujú zhodné slovo „CAT“, ktoré je vo vzťahu k porovnávaným tovarom a službám fantazijné, a tak dostatočne inherentne dištinkatívne, čo už úrad potvrdil v konaní o námietkach vo veci POZ 506-2012.

Podľa navrhovateľa staršie slovné ochranné známky „CAT“ sú v napadnutej ochrannej známke obsiahnuté celé, čo je na prvý pohľad znakom podobnosti porovnávaných známok vedúcim k pravdepodobnosti ich zámieny. Navrhovateľ poznamenal, že Európska judikatúra je v tomto smere veľmi obsiahla, pričom Tribunal vo svojich rozhodnutiach uvádza, že pravdepodobnosť zámieny existuje tam, kde staršia známka je úplne obsiahnutá v mladšej známke za predpokladu, že tovary a služby sú podobné. Podľa navrhovateľa tak je tomu aj v tomto prípade a poukázal na niektoré rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Navrhovateľ uviedol, že s ohľadom na opisný charakter úvodnej časti slovného prvku „Bearcat“ napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k chráneným tovarom a službám (slovná časť „Bear“ v preklade z anglického do slovenského jazyka znamená „nosiť, niesť“) možno zhodnú časť „cat“ uznať za dominantný alebo prinajmenšom nezávisle rozlišujúci prvok napadnutej ochrannej známky. I keby tomu tak podľa navrhovateľa nebolo, je dominantným prvkom v každom prípade slovné spojenie „Bearcat“. Ďalej navrhovateľ uviedol, že obrazový prvok, ktorý je umiestnený v pozadí slovného prvku napadnutej ochrannej známky, nebude mať pre spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska určujúci význam, a to, že je umiestnený v pozadí slovného prvku, naznačuje, že majiteľ ho nepovažuje za dominantný a najdôležitejší. Podľa navrhovateľa ani konkrétna úprava napadnutej ochrannej známky nemôže v danom prípade odstrániť nebezpečenstvo, že si spotrebiteľia budú napadnutú ochrannú známku v dôsledku prítomnosti v nej obsiahnutého slovného prvku „cat“ spájať so staršími ochrannými známkami.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že aj keď majiteľ v napadnutej ochrannej známke vizuálne a farebne neoddelil slovo „cat“ v slove „Bearcat“, v očiach spotrebiteľov stále ide o spojenie dvoch anglických slov „bear“ a „cat“. Prítomnosť slova „cat“ môže mať potom za následok, že spotrebiteľia budú aj napadnutú ochrannú známku považovať iba za novú obmenu starších ochranných známok. Podľa navrhovateľa zaradenie prvej

časti „Bear“ do napadnutej ochrannej známky bude totiž za týchto okolností veľmi pravdepodobne posúdené ako prejav snahy navrhovateľa doplniť si známkový rad vychádzajúci zo slova „Cat“/„CAT“ a jeho obmien, čomu nasvedčuje aj existencia viacerých zapísaných ochranných známk so slovom „CAT“ pre navrhovateľa.

Navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka obsahuje nezávisle rozlišujúcu časť „Cat“ zhodnú s dominantným a jediným prvkom starších slovných ochranných známk a dominantným prvkom starších obrazových ochranných známk. Podľa navrhovateľa dominantné slovné prvky porovnávaných ochranných známk sú tak (aspoň sčasti) zhodné a jediným rozdielom medzi nimi je prítomnosť prvej časti „Bear“. Navrhovateľ konštatoval, že dominantný prvok starších ochranných známk je ako celok prevzatý a obsiahnutý v napadnutej ochrannej známke.

Navrhovateľ podotkol, že priemerný spotrebiteľ pri kontakte s ochrannou známkou nemá dostatok času podrobiť známku detailnému skúmaniu a uchováva si v pamäti obvykle len jej skreslený približný obraz založený na prvkoch, ktoré najviac upútajú jeho pozornosť. Dominantné, či ľahko zapamätateľné prvky daného označenia sa tak stávajú kľúčovými pre identifikáciu ochrannej známky a tovarov ňou chránených zo strany spotrebiteľa, pre jej reprodukovanie a tým i sprostredkovanie ďalším spotrebiteľom. V situácii, kde dominantný prvok porovnávaných ochranných známk (alebo prinajmenšom jeho časť) je úplne identický, resp. kde staršie ochranné známky sú úplne obsiahnuté v napadnutej ochrannej známke, nie je možné podľa navrhovateľa vylúčiť ich vzájomnú vizuálnu zameniteľnosť. A to tým skôr, že slovný prvok „Cat“ je v napadnutej ochrannej známke kľúčovým a nezávislým rozlišujúcim prvkom, ktorého význam je podporený aj prítomnosťou grafického prvku znázorňujúceho mačkovitú šelmu.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom navrhovateľ uviedol, že napadnutú ochrannú známku spotrebiteľa prečítajú ako „bér-keť“, prípadne „be-ar-cat“, a to v závislosti na ich znalosti anglického jazyka a zásad anglickej výslovnosti. Ďalej navrhovateľ uviedol, že obdobne tomu bude aj pri starších ochranných známkach, ktoré budú podľa úrovne znalosti anglického jazyka spotrebiteľmi vyslovované ako „keť“, prípadne „cat“. Podľa navrhovateľa v každom prípade však u konkrétneho spotrebiteľa dôjde k úplnému zopakovaniu znenia starších ochranných známk v napadnutej ochrannej známke, pričom k oddeleniu slova „bear“ dôjde celkom prirodzene na základe podvedomého vnímania slova „cat“ ako samostatného slova v dôsledku jeho relatívnej známosti a bežného používania (ide o slovo základnej anglickej slovnej zásoby). Hoci sa počet slabík porovnávaných označení „bearcat“ a „cat“ líši, je potrebné podľa navrhovateľa opäť vziať do úvahy to, čo už bolo uvedené vyššie o vnímaní slova „bear“ ako samostatného prvku s opisným charakterom. Navrhovateľ uviedol, že aj po fonetickej stránke sa predmetné označenia zhodujú v ich zhodnej časti „cat“, ktorá bude pri zvukovej reprodukcii týchto známk navyše vnímaná ako samostatná slabika.

Navrhovateľ konštatoval, že aj z fonetického hľadiska sú porovnávané označenia podobné.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska bude spôsob vnímania porovnávaných známk závisieť od toho, či spotrebiteľa ovládajú alebo neovládajú anglický jazyk. V prípade po anglicky nehovoriacich spotrebiteľov je možné, že označenia budú na nich pôsobiť ako fantazijné. Po anglicky hovoriaci spotrebiteľa (a to aj na nižšej úrovni znalosti angličtiny) napadnutú ochrannú známku zjavne rozdelia na dve slová, a to na slovo „bear“ a „cat“. Podľa navrhovateľa aj napriek tomu, že slovo „bear“ (vo význame „niesť, viezť, dopraviť“) môže byť v slovenskom ekvivalente spotrebiteľom známe, v prípade slova „cat“ tomu tak určite je, v dôsledku čoho je vysoko pravdepodobné, že spotrebiteľ ovládajúci angličtinu bude v každom prípade rozumieť minimálne tomuto slovu. Podľa navrhovateľa možno predpokladať, že túto skutočnosť bude podporovať aj grafický prvok znázorňujúci mačkovitú šelmu, ktorý zásadným spôsobom vyzdvihuje význam slova „CAT“ (mačka) v napadnutej ochrannej známke.

Navrhovateľ zdôraznil, že pre anglicky hovoriacu spotrebiteľskú verejnosť bude slovo „bear“ v napadnutej ochrannej známke celkom jasne opisné vo vzťahu k chráneným tovarom (stavebné stroje), v dôsledku čoho bude pre týchto spotrebiteľov dominantným prvkom tohto označenia slovo „cat“. Podľa navrhovateľa celkovo potom môže priemerný anglicky hovoriaci spotrebiteľ vnímať napadnutú ochrannú známku vo význame „mačka-nosič“, prípadne „nejaká mačka“, avšak nakoľko, ako je zřejmé, doslovný preklad napadnutej ochrannej známky nevykazuje žiadny vzťah k chráneným tovarom, budú ho spotrebiteľa považovať ako celok za fantazijný a v konečnom dôsledku si ho nezafixujú v jeho slovenskom znení, ale v znení pôvodnom bez prekladu. Čo sa týka angličtiny neovládajúcich spotrebiteľov, títo budú dotknuté označenia považovať za fantazijné.

Navrhovateľ uviedol, že slovo „cat“ napadnutej ochrannej známky je v každom prípade zhodné s jediným slovom starších ochranných známk a s ohľadom na svoj význam vo vzťahu k chráneným tovarom je toto slovo absolútne originálne a fantazijné. Zároveň navrhovateľ pripomenul dobré meno jeho ochranných známk „CAT“, ktoré získali medzi spotrebiteľskou verejnosťou pre kolízne tovary a služby. Podľa navrhovateľa v dôsledku tejto skutočnosti bude slovo „cat“ relevantná spotrebiteľská verejnosť chápať ako priamy odkaz na jeho spoločnosť Caterpillar.

Navrhovateľ bez ohľadu na úroveň znalosti anglického jazyka konštatoval sémantickú podobnosť medzi predmetnými ochrannými známkami, ktorá je spôsobená prítomnosťou zhodného prvku „cat“.

Navrhovateľ uviedol, že staršie ochranné známky „CAT“ majú v dôsledku dobrého mena, ktoré získali na základe ich intenzívneho a dlhodobého užívania na trhu vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nimi chráneným tovarom a službám, a preto si zaslúžia osobitnú a širšiu ochranu ako iné ochranné známky a v dôsledku toho je aj nebezpečenstvo zámény ešte vyššie.

Navrhovateľ uviedol, že pravdepodobnosť zámény už bola úradom potvrdená medzi veľmi podobnými označeniami v dvojinštančnom konaní a napadnutá ochranná známka je iba opätovným podaním už raz právoplatne odmietnutého označenia majiteľa, pričom aj toto nové označenie stále obsahuje znenie staršej ochrannej známky (alebo jej dominantný prvok) a nelíši sa natoľko, aby sa zabránilo nebezpečenstvu zámény a vzniku neoprávnenej výhody.

Navrhovateľ konštatoval, že porovnávané známky sú zo všetkých hľadísk vysoko podobné a sú zapísané pre zhodné alebo vysoko podobné tovary a služby, a preto bude dochádzať k pravdepodobnosti ich zámény.

V súvislosti s druhým dôvodom na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú navrhovateľ uviedol, že jeho ochranné známky „CAT“ majú v dôsledku ich dlhodobého používania a neutíchajúcich predajných a reklamných kampaní dobré meno nielen vo svete ale aj na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že je popredným svetovým výrobcom stavebných a ťažobných strojov, poľnohospodárskej a manipulačnej techniky, naftových motorov a motorov na zemný plyn, generátorov, plynových turbín a mnohých ďalších druhov strojov, dopravných prostriedkov, zariadení a ich náhradných dielov. Je taktiež technologickým lídrom uplatňujúcim svoje technológie v oblasti dopravy, lesníctva, energetiky, elektroniky, demolácií, námorníctva, stavebníctva, krajinných úprav, ťažby, nákladnej dopravy, dláždenia, odpadov, financovania a výroby elektrickej energie. S údajmi predajcov a výnosov vo výške 47,011 miliárd dolárov v roku 2015 je Caterpillar vodca v technológii a popredný svetový výrobca stavebných a ťažobných zariadení, naftových a benzínových motorov a priemyselných plynových turbín. Značka „CAT“ sa stala na verejnosti najikonickejšou značkou Caterpillar a dnes je základným kameňom portfólia značky Caterpillar, ktorá má hodnotu 5,4 miliárd dolárov (podľa Interbrand).

Navrhovateľ konštatoval, že história spoločnosti Caterpillar siaha až do roku 1890, kedy obaja zakladatelia Benjamin Holt a Daniel Best začali experimentovať s rôznymi formami parných traktorov pre poľnohospodárske využitie. V roku 1925 došlo k spojeniu ich spoločností a vznikla spoločnosť Caterpillar Tractor Co. Produktový rad tejto spoločnosti tvorili už v roku 1940, mimo pásových traktorov, aj motorové bagre či agregáty na výrobu elektrickej energie. Od roku 1904 bola časť podniku určená pre výrobu motorov, ktoré boli okrem použitia vo vlastných strojoch používané tiež samostatne ako hnacie sily v lokomotívach, kamiónoch a lodiach, poprípade pre núdzové generátory atď. V roku 1985 spoločnosť Caterpillar už ponúkala viac než 300 rôznych modelov strojov a motorov. V roku 1986 sa názov spoločnosti zmenil na Caterpillar Inc.

Navrhovateľ uviedol, že použitie značky „CAT“ sa neobmedzuje na stavebné a ťažobné odvetvia, ale pokrýva nesmierne široký rozsah využitia. V tejto súvislosti navrhovateľ odkázal na internetovú stránku [www.cat.com](http://www.cat.com). Okrem toho sa značka „CAT“ používa v oblasti merchandisingu, ako je oblečenie, obuv a iné odevy a doplnky vrátane hračiek a modelov strojov. Podľa navrhovateľa označenie „CAT“ (či už v slovnej alebo obrazovej podobe) je notoricky známe a od svojho vzniku ako samostatnej značky v polovici 20. storočia (prvýkrát bolo vo vzťahu k stavebnej technike použité v roku 1948 v USA, v Európe bolo ako ochranná známka zaregistrované v priebehu 50. rokov 20. storočia, na Slovensku bola prvá známka „CAT“ zaregistrovaná 27.1.1953, čo ukazuje, že používanie značky „CAT“ je veľmi dlhodobé) sa vžilo pre tovary a služby jeho spoločnosti do podvedomia nielen svetovej, ale aj európskej spotrebiteľskej verejnosti. Ide o

ochranné známky, ktoré si vďaka vysokej kvalite, profesionalite a spoľahlivosti nimi označených tovarov a služieb získali medzi relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou dobré meno na Slovensku i v Európskej únii ako celku.

Podľa navrhovateľa prítomnosť značky „CAT“ na internete zaisťuje tovarom a službám „CAT“ globálnu viditeľnosť. Jeho spoločnosť má hlavnú stránku [www.cat.com](http://www.cat.com) a okrem toho vlastní doménové meno „CAT“ pod príslušnými jazykovými verziami v rôznych európskych krajinách. Okrem toho sú výrobky „CAT“ predávané sieťou predajcov vo všetkých európskych krajinách, v ktorých majú vlastnú internetovú prezentáciu v príslušných miestnych jazykoch. Predajcovia „CAT“ slúžia zákazníkom vo viac ako 200 krajinách po celom svete v oblasti vybavenia, služieb a financovania.

Navrhovateľ uviedol, že na území Slovenska sú jeho výrobky distribuované spoločnosťou Zeppelin SK s.r.o. (pôvodne Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.), ktorá je od roku 1969 jeho výhradným zástupcom pre túto oblasť so sídlom v Banskej Bystrici a pobočkami v Bratislave, Košiciach a Žiline. Jeho spoločnosť prevádzkuje aj lokálne internetové stránky špeciálne vytvorené pre Slovenskú republiku prevádzkované pod doménovým menom <http://www.cat.sk>. V roku 2010 dosiahol obrat spoločnosti Phoenix Zeppelin, spol. s r.o. 36,5 mil. eur a počet zamestnancov sa pohyboval okolo 140, v roku 2016 dosiahol obrat spoločnosti Zeppelin SK s.r.o. cca 45 mil. eur. Spoločnosť Zeppelin SK s.r.o. používa ochranné známky „CAT“ pre všetky aktivity, ktoré súvisia s jej činnosťou výhradného zástupcu spoločnosti Caterpillar v Slovenskej republike, okrem iného aj pre predaj ťažkých stavebných a iných strojov, ich požíčanie, komplexné poradenské služby, marketingové aj sponzorské aktivity, nákup, predaj, prepravu a logistiku. Za účelom preukázania uvedených skutočností navrhovateľ predložil výtlačok profilu jeho spoločnosti z jeho oficiálnych internetových stránok <http://www.caterpillar.com> a [www.cat.com](http://www.cat.com) (príloha č. 1), výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipedia.org o jeho spoločnosti, jeho histórii a produktoch označovaných značkou „CAT“ (príloha č. 7), odkázal na vyhľadávač predajcov na [http://www.cat.com/en\\_GB/support/dealer-locator.html](http://www.cat.com/en_GB/support/dealer-locator.html), predložil výtlačok a odkázal na jeho slovenskú lokálnu verziu internetovej stránky [www.cat.sk](http://www.cat.sk) (príloha č. 8) a predložil kópie predných strán odborných časopisov „CAT MAGAZINES“ a „CAT profesionál“, vydávaných od februára 2004, resp. od apríla 2011 (príloha č. 9).

Ďalej navrhovateľ uviedol, že jeho spoločnosť je svetovým lídrom na trhu medzi svojimi konkurentmi a za posledných dvanásť rokov mala silný trhový podiel v priemere 20 % a neustále si udržiava svoju špičkovú pozíciu na trhu. Navrhovateľ uviedol tabuľku, v ktorej je zachytený globálny podiel trhu jeho spoločnosti v stavebnom priemysle od roku 2004 do roku 2015 vrátane. Navrhovateľ sa odvolal aj na výňatok z publikácie International Construction z apríla 2016, ktorá znázorňuje medzinárodnú dominanciu jeho spoločnosti na trhu v stavebnom a ťažobnom priemysle. Navrhovateľ tiež uviedol tabuľku, ktorá znázorňuje čisté tržby z predaja strojov „CAT“ v dolároch a podiel na trhu v % v rokoch 2010-2015 na území Slovenska.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranné známky (resp. celková hodnota obchodných označení, tzv. „brands“ navrhovateľa, ktoré zahŕňajú okrem iného označenia „CAT“ a „CATERPILLAR“) sa v celosvetovom hodnotení renomovanej štúdie Interbrand v roku 2010 umiestnili na 70. mieste s hodnotou presahujúcou 4,7 miliárd dolárov. A čo viac, po neustálom zaradovaní medzi „100 najlepších globálnych značiek“ podľa Interbrand počas niekoľkých rokov, bola značka „CAT“ zaradená ako číslo 82 v Interbrand hodnotení z roku 2016 s hodnotou značky 5,425 mil. dolárov. Navrhovateľ uviedol tabuľku, ktorá poskytuje prehľad o umiestnení a hodnote značky „CAT“ v štúdiu 100 Top Brands Interbrand od roku 2010 do roku 2016 vrátane a graf znázorňujúci hodnotu značky „CAT“ podľa Interbrand od roku 2002 do roku 2016 vrátane, z ktorého vyplýva, že značka „CAT“ mala od roku 2002 významný nárast a odvtedy má aj trvalo pôsobivú silu (príloha č. 11).

Navrhovateľ uviedol, že ochranné známky „CAT“ sú taktiež zahrnuté do renomovanej knihy Fredericka W. Mostera „Famous and Well-known trademarks“ (Slávne a všeobecne známe ochranné známky) (príloha č. 10). Navrhovateľ dodal, že svoje ochranné známky a ich dobré meno navyše neustále propaguje, pričom denne investuje na výskum a vývoj nových produktov cca 5 miliárd USD.

Navrhovateľ poukázal aj na jeho merchandisingové aktivity a aktivity týkajúce sa propagácie a sponzoringu, ktoré takisto zvyšujú povedomie o značke „CAT“. Navrhovateľ uviedol, že v rámci svojich sponzorských aktivít sa spojil napr. s Ford Performance Racing a spoločne vytvorili tím V8 Supercar Circuit – CAT FPR Race Team. Pokiaľ ide o merchandisingové aktivity, navrhovateľ licencuje značku „CAT“ veľmi úspešne pre širokú škálu merchandisingových produktov vrátane obuvi, odevov, hračiek atď., pričom tieto výrobky

sú dostupné aj slovenským spotrebiteľom. V tejto súvislosti navrhovateľ odkázal na internetové stránky [www.shop.cat.com](http://www.shop.cat.com), [www.catfootwear.com](http://www.catfootwear.com) a [www.cat.sk](http://www.cat.sk) (príloha č. 12).

Navrhovateľ uviedol, že okrem svojej produktovej rady poskytuje tiež finančné a poisťovacie služby, tiež ponúka služby prenájmu svojich výrobkov vo viac ako 1400 prevádzkach CAT Rental po celom svete. Je tiež jedným z najväčších svetových výrobcov, čo do podielu recyklácie vlastných výrobkov a ich zapojenie do nového výrobného procesu. Ročne recykluje tisíce ton použitých výrobkov.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že dobré meno a všeobecnú známosť ochranných znáмок „CAT“ na území Európskej únie, konkrétne Nemecka, Fínska, Poľska a Belgicka, dokladajú aj prieskumy verejnej mienky realizované v týchto krajinách nezávislou agentúrou Gesellschaft für Konsumforschung, resp. spoločnosťou Taloustutkimus Oy v rokoch 2010 až 2016 (príloha č. 13).

Navrhovateľ konštatoval, že výsledky týchto štúdií sú výrazné a jasne ukazujú, že značka „CAT“ je dobre známa medzi príslušnou európskou verejnosťou.

Záverom navrhovateľ poukázal na množstvo rozhodnutí z rôznych úradov pre duševné vlastníctvo a súdov, ktoré podľa neho potvrdili, že značka „CAT“ má dobrú povest' a zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k ťažkým strojom v stavebníctve, motorom, stavebným a ťažobným vozidlám, prenájmu a leasingu týchto výrobkov a všeobecne k tovarom a službám v triedach 7, 12 a 37 a všeobecne v sektore budov a stavieb. Na preukázanie tvrdených skutočností navrhovateľ predložil rozhodnutia EUIPO, ktoré sa týkajú označení „RAMKAT“, „FORCAT“ a „V-CAT visible-light photocatalyst“, tiež predložil druhostupňové rozhodnutie ÚPV ČR vo veci „CATFIRE“ vs. „CAT“ (príloha č. 14) a kópie prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vo veci konania o námietkach proti POZ 506-2012 (príloha č. 5).

Navrhovateľ konštatoval, že ním uvedené údaje a dokumenty jednoznačne preukazujú, že vďaka vynaloženým investíciám do výskumu, vývoja, propagácie i sponzoringu sa staršie ochranné známky „CAT“ stali na území Európskej únie všeobecne známymi a v dôsledku vysokej kvality, profesionality a spoľahlivosti poskytovaných tovarov a služieb získali medzi spotrebiteľmi dobré meno.

Navrhovateľ uviedol, že dobré meno staršieho označenia „CAT“ je možné považovať v kontexte prejednávanej veci za všeobecne známu skutočnosť, a preto v prípade týchto označení, u ktorých nie je pochyb o ich dobrom mene, sa pripúšťa podstatne zjednodušené dokazovanie. Navrhovateľ svoje tvrdenie oprel o rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO vo veci R 7/2001-1 zo 4.2.2001 vo veci ASPIRIN, kde sa konštatuje, že je vo všeobecnom povedomí, že namietaná ochranná známka je veľmi slávna, a teda akokoľvek je treba formálne rozhodnúť na podklade predložených dôkazov v danom konaní inter partes, váha dôkazov predkladaných na podporu tvrdení o dobrom mene nemusí byť nijak prehnane výrazná. Navrhovateľ svoje tvrdenie tiež oprel o rozhodnutie Tribunálu vo veci T-185/02 vo veci Picasso estate vs. EUIPO (Picaro).

Ďalej sa navrhovateľ zaoberal podobnosťou a spojitouťou medzi predmetnými známkami a v tejto súvislosti sa odvolal na vyššie uvedené porovnanie ochranných znáмок, pričom poznamenal, že dotknuté ochranné známky sú podobné a stupeň podobnosti je dostatočný na naplnenie zásad stanovených ESD uvedených v rozhodnutí C-408/2001 vo veci Adidas vs. Fitnessworld trating Ltd., kde sa hovorí, že „pre stanovenie stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a napadnutým označením stačí, že si príslušná časť verejnosti vytvorí spojenie medzi označením a ochrannou známkou“.

V ďalšej časti odôvodnenia sa navrhovateľ zaoberal tým, že napadnutá ochranná známka by neoprávnene ťažila z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho starších ochranných znáмок alebo by im bola na ujmu. Podľa navrhovateľa používaním napadnutej ochrannej známky by bola rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných znáмок rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Skutočnosť, že rozriedenie ochrannej známky spôsobuje tejto známke ujmu, vyjadril vo svojom rozhodnutí C-375/97 vo veci Chevy aj Súdny dvor EÚ. V tejto súvislosti navrhovateľ poukázal aj na rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO vo veci R 802/1999-1 Duplo, kde sa uvádza: „že škodlivý dopad je len ťažko merateľný, pretože jeho účinky sa prejavujú až v budúcnosti. Škodlivý dopad sa nemusí prejavovať okamžite, ale keď k ujme na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky dôjde, ide o nevratný proces“. V tomto ohľade navrhovateľ tiež upozornil na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-487/07 L'Oreal vs. Bellure, kde súd okrem iného uviedol, že „samotná skutočnosť, že bude možné si spojiť porovnávané známky a mladšia známka z toho spojenia môže benefitovať, zakladá možnosť nepoctivého ťaženia“. Tak je tomu podľa

navrhovateľa i v tomto prípade, keďže nebezpečenstvo, že si spotrebiteľia spoja napadnutú ochrannú známku s jeho staršími ochrannými známkami, je vysoké. Navrhovateľ dodal, že z uvedeného je evidentné, že majiteľ sa snaží používaným napadnutej ochrannou známkou veľmi podobnej so staršími ochrannými známkami s dobrým menom kráčať v stopách týchto známk s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj využívať – bez finančnej kompenzácie a bez toho, že by musel vyvíjať v tomto ohľade akékoľvek vlastné úsilie – obchodné úsilie vyvinuté navrhovateľom na vytvorenie a pestovanie dobrej reputácie svojich známk. Preto musí byť výhoda tohto využívania považovaná za výhodu protiprávne získanú z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena označenia „CAT“.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že na druhej strane potom môže nastať aj situácia, kedy spotrebiteľia zažijú určitú negatívnu skúsenosť s tovarmi alebo službami majiteľa (bežne napr. v dôsledku nižšej kvality zameniteľne označených tovarov), avšak túto svoju skúsenosť budú následkom zameniteľného označenia týchto tovarov a služieb pripisovať tovarom a službám navrhovateľa. Dôjde tak k nezaslúženej ujme na dobrom mene týchto tovarov a služieb, k poškodeniu ich povesti v očiach spotrebiteľov, čo sa následne prejaví aj v poklese predajnosti a zisku.

Navrhovateľ poukázal aj na existenciu jeho známkového radu založeného na slovnom prvku „CAT“ a uviedol, že vo svetle tejto skutočnosti sa mu javí nebezpečenstvo asociácie jeho ochranných známk s napadnutou ochrannou známkou (prípadne tovarov a služieb nimi chránených) ešte výraznejšie. Spotrebiteľia totiž môžu nadobudnúť nesprávny dojem, že napadnutá ochranná známka je iba ďalšou z variácií navrhovateľa.

Navrhovateľ odkázal na už vyššie spomínané rozhodnutie českého úradu vo veci námietok spoločnosti Caterpillar Inc. proti prihláške ochrannej známky „CATFIRE“ z 5.3.2012, v ktorom úrad uznal ochranným známkam „CAT“ dobré meno na území Českej republiky a v dôsledku toho aj na území Európskej únie, a to nielen pre stavebnú techniku, ale aj pre motory. Navrhovateľ odkázal tiež na obdobné rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zo 16.8.2011, v ktorom bolo priznané dobré meno starším ochranným známkam „CAT“ v súvislosti s motormi, strojným zariadením a ťažkými priemyselnými a stavebnými prostriedkami, a prenájmom a leasingom týchto produktov.

Navrhovateľ uviedol, že rovnaké zistenia sa uplatňujú aj v tomto prípade, a to tým skôr, keďže napadnutá ochranná známka je iba opätovným podaním už raz odmietnutej veľmi podobnej ochrannej známky, takže úmysel majiteľa neoprávnene využívať dobré meno a rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk navrhovateľa je zrejмый. Napodobenie ochranných známk „CAT“ okamžite pridáva hodnotu ochrannej známke „Bearcat“, keďže to spôsobí, že napadnutá ochranná známka bude ako celok ľahšie zapamätateľná a príťažlivejšia, keďže v napadnutej ochrannej známke sa odrazia aj vysoko uznávané koncepcie týkajúce sa značky „CAT“. V dôsledku toho bude spoločnosť majiteľa prostredníctvom svojho označenia „Bearcat“ schopná ťažiť z goodwillu ochranných známk „CAT“ a využívať ich prestíž veľmi diskutabilným spôsobom.

Ďalej navrhovateľ uviedol, že toto by bolo vážne škodlivé tak pre spoločnosť Caterpillar, ako aj značku „CAT“, a že spotrebiteľia a obchodníci patriaci k cieľovej skupine by boli jednak zmätení, pokiaľ ide o obchodný pôvod výrobkov „Bearcat“, a jednak nevedomky ovplyvnení ku kúpe výrobkov „Bearcat“ v dôsledku ich zrejmej podobnosti a napojeniu na slávne ochranné známky „CAT“. Navrhovateľ dodal, že relevantné známkové zákony tak na Slovensku, ako aj v Európskej únii boli prijaté výslovne za účelom predídenia výskytu takýchto situácií.

Podľa navrhovateľa neprípustnosť ochrany pre majiteľa spočíva v tom, že tento subjekt sa na budovaní dobrého mena starších ochranných známk, ktoré sú tak silné a dlhodobo známe verejnosti, nezúčastnil ani vlastným príspevom ani prostriedkami, to znamená, že rozlišovacia spôsobilosť nebola získaná jeho zásluhou.

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

Listom úradu z 8.1.2018 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo svojom vyjadrení doručenom úradu 9.5.2018 uviedol, že nesúhlasí s argumentáciou navrhovateľa,



že prihláška napadnutej ochrannej známky bola podaná v zlej viere, pretože v označení, ktoré bolo predmetom zamietnutej prihlášky ochrannej známky POZ 506-2012 dotvoril slovnú a obrazovú jednotku ochrannej známky s cieľom odstrániť podobnosť so staršími ochrannými známkami navrhovateľa. Podľa majiteľa uvedeným spôsobom vzniklo označenie, u ktorého je slovný prvok jednoliatym prvkom bez dominancie ktorejkoľvek jeho časti a bez predpokladu jeho umelého rozčleňovania zo strany cieľového spotrebiteľa. Navyše slovný prvok „Bearcat“ má konkrétny význam v slovenskom jazyku, keďže ide o cicavca, známeho pod názvom binturong, žijúceho v juhovýchodnej Ázii. Slovný prvok má oporu v obrazovej časti, ktorú tvorí štylizované vyobrazenie binturonga – bearcat.

Majiteľ konštatoval, že ochranné známky „CAT“ navrhovateľa sú odvodené od ochrannej známky „CATERPILLAR“ s významom húsenica.

Majiteľ dodal, že predmetné úkony neučinil v snahe obísť právoplatné rozhodnutie úradu tak, ako to účelovo uvádza navrhovateľ, ale v záujme konvalidácie dôvodov, na základe ktorých úrad vyhovel námietkam navrhovateľa.

Podľa majiteľa argumentácia navrhovateľa a jeho snaha o skresľovanie, prípadne optimalizovanie skutkového stavu vedie k pochybnostiam, či to nie je práve navrhovateľ, ktorý podaním námietok voči prihláške ochrannej známky POZ 506-2006, ako aj podaním tohto návrhu koná v rozpore s dobrými mravom.

Majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka vzhľadom na osobitú kompozíciu slovnej a obrazovej časti, ako aj výrazný a originálny obrazový prvok nie je podobná so staršími ochrannými známkami navrhovateľa a spotrebiteľ dokáže v plnej miere odlíšiť nimi chránené tovary a služby.

Ďalej majiteľ uviedol, že pri posudzovaní vizuálnej podobnosti priemerný spotrebiteľ vníma zväčša označenie ako celok, na základe čoho vzniká aj celkový dojem v jeho pamäti, a nepristupuje k skúmaniu jeho jednotlivých detailov. Majiteľ v tejto súvislosti odkázal na rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 2.3.2012, ktorým bola zamietnutá žaloba proti druhostupňovému rozhodnutiu žalovaného ÚPV SR č. MOZ 889090 II/128-2010 z 5.10.2010 a na rozsudok Súdneho dvora C-251/95 z 11.11.1997 vo veci SABEL BV proti Puma AG (body 22 a 23). Podľa majiteľa ani samotná asociácia, ktorú by si verejnosť mohla vytvoriť medzi dvoma ochrannými známkami z dôvodu svojho analogického sémantického obsahu, sama osebe nie je dostatočným dôvodom na konštatovanie pravdepodobnosti zámeny. Majiteľ tiež konštatoval, že je potrebné prihliadať aj k skutočnosti, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa je v danom prípade výrazne vyššia, keďže ide o cenovo náročné špecifické výrobky technického charakteru, ktoré nie sú nakupované pravidelne, takže stupeň pozornosti a informovanosti relevantného spotrebiteľa je výrazne vyšší, ako pri predmetoch bežnej spotreby.

Ďalej majiteľ opísal napadnutú ochrannú známku a staršie ochranné známky a uviedol, že napadnutá ochranná známka je obrazová, tvorí ju slovný prvok „Bearcat“ a obrazový prvok v podobe štylizovaného vyobrazenia medveďa-binturonga-bearcat. Staršie ochranné známky sú tvorené samostatným slovným prvkom „CAT“, ktorý je v obrazových ochranných známkach doplnený o rovnoramenný trojuholník vytvárajúci dojem striešky. Podľa majiteľa dominancia ktoréhokoľvek prvku v napadnutej ochrannej známke je vylúčená, jej slovný prvok bude spotrebiteľ vnímať ako celok, pretože jeho vyhotovenie vylučuje akúkoľvek možnosť jeho delenia na časti. Majiteľ dodal, že napadnutá ochranná známka vykazuje ako celok v porovnaní so staršími ochrannými známkami odlišný vizuálny vnem a nie je z vizuálneho hľadiska podobná so slovnými a ani s obrazovými ochrannými známkami navrhovateľa.

Čo sa týka fonetického hľadiska, majiteľ uviedol, že fonetická reprodukcia posudzovaných označení „cat“ a „bearcat“ je odlišná. Podľa majiteľa spotrebiteľ bude klásť väčší dôraz na začiatočnú časť slov a napadnutú ochrannú známku bude vnímať ako krátky slovný tvar a bude ho reprodukovat' ako celok a nebude z neho vyčleňovať dominantnú časť. Majiteľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka nie je ani z fonetického hľadiska podobná so slovnou a ani s obrazovými ochrannými známkami navrhovateľa.

Majiteľ v súvislosti so sémantickým hľadiskom uviedol, že napadnutá ochranná známka vykazuje jednotu slovného a obrazového prvku, keď obidva majú väzbu na cicavca, nazývaného taktiež ako binturong. Majiteľ nepovažuje delenie slovného prvku navrhovateľom a prisudzovanie významu jeho častiam za opodstatnené. Tiež nesúhlasí s tým, že navrhovateľ priradzuje slovnej časti „Bear“ opisnosť (niest') a vyzdvihuje význam slovnej časti „cat“. Majiteľ dodal, že slovný prvok „Bear“ nemá jediný význam „niest'", ale v slovenskom

jazyku znamená aj „rodiť, strpieť, medveď“. Podľa majiteľa je plne logické, že napadnutú ochrannú známku bude spotrebiteľ vnímať v spojitosti s vyobrazeným zvieratkom (aj keby priamo jeho názov nepoznal). Ďalej majiteľ uviedol, že vyobrazené zviera napadnutej ochrannej známky nemá žiadnu väzbu na mačku, ani asociáciu s mačkou. Majiteľ na podporu tohto tvrdenia priložil prílohu č. 1 – výňatok z internetovej stránky [www.abicko.cz](http://www.abicko.cz). Podľa majiteľa bolo by v rozpore so záujmami navrhovateľa, aby jeho ochranné známky boli sémanticky spájané s mačkou, či mačkovitou šelmou, keďže jeho ochranné známky „CAT“ vychádzajú z ochrannej známky „CATERPILLAR“, historicky viazanej na metaforu s húsenicou, čo je skutočnosť zistená a navrhovateľom komunikovaná na internetovej stránke [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com), a súčasne z obchodného mena navrhovateľa Caterpillar Inc.

Majiteľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka nie je podobná so staršími slovnými ani obrazovými ochrannými známkami navrhovateľa z vizuálneho, fonetického ani sémantického hľadiska, a preto pravdepodobnosť ich zámény je vylúčená.

Ďalej sa majiteľ zaoberal dobrým menom starších ochranných známk a v súvislosti s podobnosťou dotknutých známk odkázal na argumenty už uvedené vyššie a zároveň konštatoval, že jedna z kumulatívne stanovených zákonných podmienok ustanovenia § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov nie je naplnená.

Majiteľ uviedol, že obrazová ochranná známka „CATERPILLAR“, resp. od nej odvodená obrazová ochranná známka v tvare skratky „CAT“ vo farebnej verzii biela, čierna, prípadne žltá, kde v dolnej časti písmen „CAT“ je umiestnený rovnoramenný žltý trojuholník, prípadne čierny trojuholník, môže mať dobré meno a vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť. Ďalej majiteľ uviedol, že existenciu dobrého mena ochrannej známky v právne významom časovom období je nevyhnutné preukazovať v každom prípade zvlášť. Prípadné mechanické odvodenie v konaní preukázaného dobrého mena ochranných známk „CATERPILLAR“ a ochranných známk „CAT“ vo vyššie opísanom obrazovom vyhotovení pre slovné ochranné známky „CAT“ je neprípustné. Podľa majiteľa akokoľvek úctyhodný zoznam rozhodnutí EUIPO či iných úradov, ktoré uznali dobré meno, nemôže nahradiť absenciu či nedostatky dokazovania v konkrétnej veci.

Majiteľ k predloženým dôkazom navrhovateľa uviedol, že niektoré dôkazy nie sú v štátnom jazyku, ďalej dôkazy nepreukazujú dobré meno slovnej ani obrazovej ochrannej známky, dôkazy sa nevzťahujú na čas pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, údaje uvádzané v dôkazoch nemožno hodnotiť ako dôkazy stavu tvrdeného navrhovateľom, informácie pochádzajúce z internetových zdrojov navrhovateľa je nutné preukázať, čo v dôkazoch absentuje a dôkazy preukazujú súčasný stav. Následne majiteľ rozanalyzoval jednotlivé dôkazy navrhovateľa a k výtlačkom z web stránky [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com) (príloha č. 1) uviedol, že z tohto dôkazu vyplýva, že označenie „CAT“ prezentované na 1. strane v slovnej podobe sa neviaže na slovnú ochrannú známku „CAT“, ale v celom článku vystupuje vo väzbe na charakteristiku konkrétneho loga, resp. ochrannej známky „CAT“ v obrazovom vyhotovení vo farebnej verzii biela, čierna, žltá, kde v dolnej časti písmen je umiestnený rovnoramenný trojuholník v žltej alebo čiernej farbe, zhodný s trojuholníkom obsiahnutým v top brandovom označení „CATERPILLAR“. Podľa majiteľa slovný prvok „CAT“ v tomto kontexte predstavuje len slovné označenie obrazových ochranných známk „CAT“, ktoré sú v texte článku komunikované. Majiteľ dodal, že spoločnosť Caterpillar Inc. vlastní komplexné portfólio značiek a značka „Caterpillar“ je dáždík, ktorý chráni všetky ostatné značky v portfóliu a obrazová ochranná známka „CAT“ je na výrobkoch jeho spoločnosti opakovane komunikovaná v spojení so zastrešujúcou ochrannou známkou „CATERPILLAR“ v obrazovom vyhotovení. Majiteľ za účelom preukázania uvádzaných skutočností odkázal na web stránku <https://www.caterpillar.com/cs/company/brands.html> a výňatky z web stránok [www.caterpillar.com/cs/company/brands.html](http://www.caterpillar.com/cs/company/brands.html) (príloha prihlasovateľa č. 2), [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com) - súčasné portfólio 21 značiek (príloha prihlasovateľa č. 3) a [http://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20170906-42391-16758 - CATERPILLAR INC PREHLAD](http://s7d2.scene7.com/is/content/Caterpillar/CM20170906-42391-16758-CATERPILLAR_INC_PREHLAD).

Ďalej majiteľ rozanalyzoval výňatok z Wikipédie (príloha č. 7). Uviedol, že údaje týkajúce sa histórie spoločnosti Caterpillar Inc., produktového zamerania, obchodnej politiky, vízií, environmentálnej politiky a iných zo zdrojov vyplývajúcich informácií považuje za nesporné. Z tohto dôkazu okrem iného vyplýva, že označenie „CATERPILLAR“ sa zrodilo ako metafora vo väzbe na pohyb pásového traktora a pohyb húsenice (firemný fotograf spoločnosti Caterpillar Inc. Charles Clement pri pohľade na pásový traktor povedal: „Caterpillar it is. That’s the name for it!“). Majiteľ dodal, že označenie „CATERPILLAR“ v preklade z anglického do slovenského jazyka má viacero významov – vozidlo, príživník, pásový atď. a v posudzovanej veci sa v kontexte s vyššie uvedeným viaže na konkrétny význam húsenica. Podľa majiteľa

spoločnosť Caterpillar Inc. je často označovaná skratkou „CAT“ a jej produkty sú označované typovo ako Caterpillar xxx a na nich sa opakovane nachádza obrazová ochranná známka „CATERPILLAR“ zároveň s obrazovou ochrannou známkou „CAT“ a slovné označenie „CAT“ sa v tomto dôkaze nenachádza. Majiteľ za účelom preukázania uvádzaných skutočností odkázal na web stránky <https://cs.wikipedia.org/wiki/Caterpillar>, [https://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar\\_Inc.#Origins](https://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_Inc.#Origins), **Chyba! Neplatné hypertextové prepojenie.** a [https://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar\\_D10# Gallery internet google search – caterpillar](https://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_D10# Gallery internet google search – caterpillar).

Majiteľ k ďalšiemu dôkazu, k výňatku z web stránky [www.zepelin.sk](http://www.zepelin.sk) (príloha č. 8) uviedol, že údaje týkajúce sa spoločnosti Zeppelin SK s.r.o., ako výhradného distribútora strojov spoločnosti Caterpillar, považuje za nesporné. Z informácií zverejnených v tomto dôkaze ďalej vyplýva, že Zeppelin SK ponúka široké spektrum stavebných a cestných strojov Caterpillar, ďalej ponúka rýpadlá, nakladače, dozéry, dampre a ďalšie špeciálne stroje pre stavebníctvo. Okrem strojov poskytuje aj kompletnú ponuku motorov a príslušenstva. Majiteľ dodal, že stroje Caterpillar nesú na svojom tele obrazovú ochrannú známku „CAT“ a vedľa nej typové označenie produktu v tvare číslic a písmena. Ďalej majiteľ uviedol genézu vývoja označenia „CATERPILLAR“ od roku 1925 až do roku 1989, kedy označenie získalo súčasnú používanú podobu. Podľa majiteľa sa slovné označenie „CAT“ v tomto dôkaze nenachádza. Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ návštevnosť tejto stránky pre posúdenie dobrého mena nedokumentoval.

Ďalej majiteľ rozanalyzoval výtlačok z web stránky [www.zepelin.sk](http://www.zepelin.sk) distribútora strojov Caterpillar na území SR, konkrétne magazín CAT MAGAZINE a Profesionál Zákaznícky magazín (príloha č. 9). Uviedol, že CAT profesionál bol vydávaný v rokoch 2011-2013 v dvoch číslach ročne pre zákazníkov za účelom propagácie výrobkov spoločnosti Caterpillar označených obrazovou ochrannou známkou. Majiteľ dodal, že je to časopis oddelenia služieb PHOENIX ZEPPELIN a do roku 2012 obsahoval slovný prvok „CAT“ v spojení s logom obsahujúcim obrazovú ochrannú známku „CAT“ vo väzbe na PHOENIX ZEPPELIN a od roku 2013 bez slovného prvku „CAT“. Podľa majiteľa sa slovné označenie „CAT“ v tomto dôkaze tiež nenachádza. Od roku 2007 bol vydávaný CAT MAGAZINE, v ktorom obrazová ochranná známka „CAT“ bola spojená so slovom ZEPPELIN, v minulosti so slovami PHOENIX ZEPPELIN, čo výrazným spôsobom podľa majiteľa znižuje rozlišovaciu spôsobilosť obrazového označenia „CAT“ pre navrhovateľa. Majiteľ dodal, že počet výtlačkov, ani návštevnosť tejto stránky pre posúdenie dobrého mena nebolo navrhovateľom dokumentované.

Majiteľ sa ďalej zaoberal výňatkom z knihy F. W. Mostera „Famous and Well-Known trademarks“ (príloha č. 10), ktorý sa zmieňuje o niektorých ochranných známkach vrátane ochranných známok „CAT“ a „CATERPILLAR“ ako slávnych, či chýrnych ochranných známkach, ktoré sú platné na území USA, a preto tomuto dôkazu podľa majiteľa nemožno určiť jeho teritoriálne zameranie.


Čo sa týka dôkazu Interbrand – umiestnenie a hodnota značky (príloha č. 11), majiteľ v súvislosti s ním konštatoval, že údaje z rokov 2004-2016 o poradí značiek sa týkajú umiestnenia a hodnoty obrazového označenia „CATERPILLAR“, slovné označenie „CAT“ a ani obrazové označenie „CAT“ sa ako ochranná známka v dôkaze nenachádza.

Majiteľ zaujal aj stanovisko k sponzoringu a merchandisingovým aktivitám navrhovateľa (príloha č. 12). Uviedol, že na merchandisingových produktoch, ako je obuv, oblečenie, čiapky, hodinky, modely alebo iné výrobky, sa nachádza samotná obrazová ochranná známka „CAT“ alebo spolu s obrazovou ochrannou známkou „CATERPILLAR“. Podľa majiteľa v tomto prípade absentuje dôkaz o množstve predaných tovarov a tiež dôkaz o návštevnosti web stránok, ktoré uviedol navrhovateľ.

Majiteľ v súvislosti so zákonnou podmienkou, že použitie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrého mena, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu, poukázal na odôvodnenie v časti týkajúcej sa dôvodu pomenovaného v § 7 ods. 1 písm. a) a l) zákona o ochranných známkach.

V závere svojho vyjadrenia majiteľ konštatoval, že zákonné podmienky ani jedného uplatneného zákonného dôvodu neboli naplnené, a preto navrhol, aby úrad zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Na základe požiadavky navrhovateľa z 18.5.2013 mu bolo doručené vyjadrenie protistrany, ku ktorému sa

vyjadril. Navrhovateľ vo svojom dodatočnom vyjadrení doručenom úradu 12.7.2018 uviedol, že opakovane vyzval majiteľa, aby svoju ochrannú známku vzal späť, avšak od majiteľa nedostal žiadnu odpoveď na pokus o urovnanie veci zmierlivo. Podľa navrhovateľa, nie je pravda, že sa majiteľ podaním napadnutej ochrannej známky iba snažil odlíšiť svoju známku „Bearcat“ od tých, ktoré vlastní navrhovateľ, keďže si podal aj prihlášku ochrannej známky POZ 2743-2017, kde je slovný prvok „CAT“ vizuálne zdôraznený ešte viac: . Navrhovateľ konštatoval, že majiteľom uvedené skutočnosti rozhodne nesvedčia ako dôkaz jeho dobrej viery.

Navrhovateľ v súvislosti s pravdepodobnosťou zámény odkázal na informácie a argumentáciu, ktoré už uviedol v pôvodnom návrhu, a ktoré majiteľ interpretoval chybné. Navrhovateľ pochybuje, a majiteľ svoje tvrdenie nijako nezodôvodnil, že slovenskí spotrebiteľia poznajú význam anglického slova „Bearcat“ v zmysle „binturong“. Aj Google prekladač vyhodí ako prvé slovo prekladu z angličtiny do slovenčiny slovo „šelma“. Asociáciu s mačkovitou šelmou zosilňuje u obrazovej napadnutej ochrannej známky aj jej grafické znázornenie, ako to pripúšťa aj sám majiteľ. Podobne aj slovný prvok „CAT“ bude spotrebiteľmi chápaný skôr v súvislosti s mačkami, ako húsenicami. Podľa navrhovateľa preto sú porovnávané známky vysoko podobné zo sémantického hľadiska. Navrhovateľ na preukázanie tvrdenej skutočností predložil výťah z internetového prekladača Google (príloha č. 1).

Navrhovateľ dodal, že spotrebiteľia, ktorí uvidia značku „Bearcat“, sa budú domnievať, že medzi predmetnými subjektmi existuje nejaký obchodný vzťah založený na licenčnej alebo inej zmluve.

Navrhovateľ opakovane poukázal na množstvo rozhodnutí z rôznych úradov pre ochranné známky (vrátane EUIPO a slovenského aj českého úradu) a súdov, ktorí potvrdili, že značka „CAT“ má dobrú povesť a zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám v triedach 7, 12 a 37 a všeobecne v sektore budov a stavieb. Navrhovateľ predložil ďalšie nové rozhodnutia v podobných veciach, a to belgického odvolacieho súdu a tiež štyri prípady z EUIPO proti rôznym ochranným známkam s prvkom „CAT“, v ktorých bolo okrem iného uznané dobré meno starších ochranných známk navrhovateľa (príloha č. 2). Navrhovateľ k tvrdeniu majiteľa, že dôkazy na preukázanie dobrého mena označenia „CAT“ nie sú v úradnom jazyku, uviedol, že majiteľ im zjavne porozumel, keďže sa k nim vyjadril. Navrhovateľ pre každý prípad predložil slovenský preklad relevantných častí jeho webových stránok, výťažku z Wikipédie a knihy Famous Trademarks (príloha č. 3).

Navrhovateľ vzhľadom na uvedené konštatoval, že naďalej trvá na tom, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú v celom rozsahu.

Na základe požiadavky majiteľa z 31.5.2018 mu bolo listom úradu z 19.7.2018 doručené vyjadrenie protistrany, ku ktorému sa vyjadril. Majiteľ vo svojom dodatočnom vyjadrení doručenom úradu 18.10.2018 odkázal na posúdenie podobnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk navrhovateľa, ktoré je už obsiahnuté vo vyjadrení sa k návrhu.

Ďalej majiteľ ku konaniu v zlej viere uviedol, že z dokladov navrhovateľa nie je zrejmé, aká nespravodlivá výhoda vznikla na strane majiteľa podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a aká ujma na strane navrhovateľa. Uvedená skutočnosť je podľa majiteľa v konečnom dôsledku irelevantná vzhľadom na vylúčenie zhodnosti ako aj podobnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk navrhovateľa. Majiteľ v tejto súvislosti odkázal na rozsudok KS v Banskej Bystrici, spis. značku 24S/135/2015, ktorý aj predložil.

Podľa majiteľa v konaní navrhovateľ nepreukázal, že by majiteľ túto vedomosť chcel využiť vo svoj prospech za účelom získania neoprávnenej výhody na úkor navrhovateľa. Naopak, úpravy v napadnutej ochrannej známke vykonané majiteľom v spojení s rozhodnutím úradu vo veci POZ 506-2012, osvedčujú zámer a snahu majiteľa odlíšiť svoju ochrannú známku od starších ochranných známk navrhovateľa tak, aby v očiach relevantnej verejnosti nedochádzalo k ich zámene, a to napriek skutočnosti, že cieľom majiteľa je pôsobiť v rovnakej oblasti ako navrhovateľ.

Čo sa týka dobrého mena ochranných známk navrhovateľa, majiteľ v plnej miere odkázal na odôvodnenie obsiahnuté vo vyjadrení k návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú.

Majiteľ opakovane navrhol, aby úrad návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky v plnom rozsahu

zamietol.

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


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

Podľa § 54b ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov konania začaté a právoplatne neskončené do 13. januára 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 14. januára 2019 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“).

Podľa § 35 ods. 1 citovaného zákona o ochranných známkach úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že neboli splnené podmienky na zápis ochrannej známky do registra podľa predpisov platných v čase jej zápisu.

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

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

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 244015  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Ing. Borisa Štubňu, PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš, Slovenská republika s právom prednosti od 19.5.2016 bola 15.11.2016 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

### **Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona 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 EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné 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.



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

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

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne 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 napadnutej ochrannej známky,
- použitie napadnutej ochrannej známky môže priniesť jej majiteľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, 61629-9620 Peoria, Illinois, Spojené štáty americké je majiteľom nasledujúcich ochranných známk:

- slovnej ochrannej známky Európskej únie „CAT“ č. 5540844 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.12.2006, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9 a 42,
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie  č. 15167711 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.3.2016, ktorá je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42,
- obrazovej ochrannej známky Európskej únie  č. 13392733 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 9.6.2014, ktorá je zapísaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42,
- obrazovej ochrannej známky **CAT** č. 151166 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 27.1.1953, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7, 8 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

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

Navrhovateľ uviedol, že je aj majiteľom slovnej ochrannej známky Európskej únie „CAT“ č. 9344755 (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 11.12.2006, ktorá je prihlasovaná okrem iných tovarov a služieb aj pre tovary v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, avšak na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo prebieha voči nej zrušovacie konanie, ktoré doposiaľ nebolo ukončené, a preto úrad pri rozhodovaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú nebude na ňu prihliadať.

### **Dobré meno starších ochranných znáмок**

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena 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. Ako dôkazy môžu slúžiť predovšetkým údaje o výške predaja tovarov a služieb označených danou ochrannou známkou, ich podiel na relevantnom trhu, prieskumy verejnej mienky týkajúce sa známosti ochrannej známky medzi spotrebiteľmi, rozsah reklamných aktivít, ocenenie tovarov a služieb v rôznych súťažiach atď.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranné známky „CAT“ majú v dôsledku ich dlhodobého používania a neutíchajúcich predajných a reklamných kampaní dobré meno nielen vo svete ale aj na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Podľa navrhovateľa dobré meno starších ochranných znáмок „CAT“ je možné považovať v kontexte prejednávanej veci za všeobecne známu skutočnosť, a preto v prípade týchto ochranných znáмок, u ktorých nie je pochyb o ich dobrom mene, sa pripúšťa podstatne zjednodušené dokazovanie. Navrhovateľ toto tvrdenie oprel o rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO R 7/2001-1 zo 4.2.2001 vo veci ASPIRIN. Podľa názoru navrhovateľa môže majiteľ používaním napadnutej ochrannej známky neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho starších ochranných znáмок, čo by mu mohlo spôsobiť ujmu.

Základnou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene ochrannej známky z pohľadu ich geografického rozsahu a časového rozpätia je to, aby sa doklady vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochrannej známky Európskej únie k územiu členskej krajiny/členských krajín Európskej únie a zároveň, aby boli datované pred dátumom podania prihlášky alebo vzniku práva prednosti napadnutej ochrannej známky alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 19.5.2016 (deň podania prihlášky napadnutej ochrannej známky). Pokiaľ ide o územie, navrhovateľ musí preukázať dobré meno štvrtej staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky a prvej až tretej staršej ochrannej známky na území Európskej únie.





Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných znáмок predložil nasledujúce dôkazné materiály (kvôli prehľadnosti ponechávame číslovanie príloh zodpovedajúce číslovaniu z odôvodnenia

návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú):

- výtlačok profilu spoločnosti navrhovateľa z jeho oficiálnych internetových stránok <http://www.caterpillar.com> a [www.cat.com](http://www.cat.com) (príloha č. 1),
- výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipedia.org. o spoločnosti navrhovateľa, jeho histórii a produktoch označovaných značkou „CAT“ (príloha č. 7),
- odkaz na vyhľadávač predajcov na [http://www.cat.com/en\\_GB/support/dealer-locator.html](http://www.cat.com/en_GB/support/dealer-locator.html),
- výtlačok zo slovenskej lokálnej verzie internetovej stránky navrhovateľa [www.cat.sk](http://www.cat.sk) (príloha č. 8),
- kópie predných strán odborných časopisov „CAT MAGAZINES“ a „CAT profesionál“ vydávaných od februára 2004, resp. apríla 2011 (príloha č. 9),
- výňatok z knihy Fredericka W. Mostera „Famous and Well-Known trademarks“ (príloha č. 10),
- štúdiu 100 Top Brands Interbrand z rokov 2004 až 2016 (príloha č. 11),
- výňatok z a odkaz na internetové stránky [www.catfootwear.com](http://www.catfootwear.com), [www.shop.cat.com](http://www.shop.cat.com) a [www.cat.sk](http://www.cat.sk) (príloha č. 12),
- kópie štúdií trhu v Nemecku, Fínsku a Poľsku (príloha č. 13)
- kópie rozhodnutí EUIPO a ÚPV ČR (príloha č. 14).

Majiteľ k vyjadreniu pripojil nasledujúce dôkazy:



- výňatok z internetovej stránky [www.abicko.cz](http://www.abicko.cz) (príloha č. 1),
- výňatok z internetovej stránky [www.caterpillar.com/cs/company/brands.html](http://www.caterpillar.com/cs/company/brands.html) (príloha č. 2),
- výňatok z internetovej stránky [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com) – súčasné portfólio značiek – 21 značiek (príloha č. 3),
- výňatok z internetovej stránky [www.zepelin.sk](http://www.zepelin.sk) (príloha č. 4).



Výňatok z internetových stránok <http://www.caterpillar.com> a [www.cat.com](http://www.cat.com) (príloha č. 1) osvedčuje vznik spoločnosti navrhovateľa, ktorá bola založená v roku 1925, kedy došlo k spojeniu spoločností Benjamina Holta a C. L. Besta, týka sa územia celého sveta a bol z internetu získaný 26.9.2017, t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (po 19.5.2016). Výňatok uvádza informáciu o označení „CAT“, ktoré je podľa tohto dôkazu základným kameňom portfólia značky Caterpillar, a ktoré reprezentuje produkty a služby spoločnosti Caterpillar. Od roku 1949 sa označenie „CAT“ začalo objavovať ako obchodná úprava na strojoch a bolo zaregistrované o tri roky neskôr a v priebehu času stupeň jeho známosti dosiahol, že sa naň mohlo spoliehať ako na primárnu verejnú značku. Označenie „CAT“ sa začalo na strojoch používať ako obrazové označenie  alebo  v čierno-žltom alebo v bielo-žltom farebnom vyhotovení. Tiež je v tomto dôkaze uvedená informácia, že výrobky značky „CAT“ sú navrhované s prvotriednou kvalitou, neprekonateľnou spoľahlivosťou, vysokou životnosťou, ktorá umožňuje viacnásobné prestavby, ľahkú prevádzkovateľnosť a opraviteľnosť. Ďalej sa tu uvádza informácia, že „Caterpillar Inc. už viac ako 90 rokov dosahuje trvalý pokrok a vedie pozitívne zmeny na všetkých kontinentoch sveta a s výnosmi z predaja z roku 2016 vo výške 38,537 miliardy dolárov je svetovým popredným výrobcom stavebných a ťažobných zariadení, naftových motorov, motorov na zemný plyn, priemyselných plynových turbín a dieselelektrických lokomotív. Produktový rad príslušenstva „CAT“ pozostáva z viac ako 300 rôznych strojov. Spoločnosť na trhu pôsobí prostredníctvom troch hlavných segmentov, a to segmentu stavebného priemyslu, odvetvia zdrojov a energetiky & dopravy a tiež poskytuje finančné a súvisiace služby prostredníctvom segmentu finančných produktov. Predmetný dôkaz sám o sebe síce nevyhovuje podmienke datovania, avšak z jeho obsahu je zrejmé, že sa týka aj udalostí v relevantnom období a preukazuje výrobu a ponuku strojov modelového označenia , či .

Ďalší z predložených dôkazov, a to výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipedia.org. (príloha č. 7), tiež osvedčuje vznik a vývoj spoločnosti navrhovateľa, ktorej hlavné sídlo sa nachádza v meste Peoria v štáte Illinois v USA. Územný rozsah tohto dôkazu je celosvetový a bol z internetu získaný 1.11.2017, t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (po 19.5.2016), avšak z jeho obsahu je zrejmé, že sa týka aj udalostí v relevantnom období. Tento dokument predstavuje spoločnosť Caterpillar Inc. ako americkú korporáciu, ktorá navrhuje, vyrába a predáva stroje a motory a takisto ponúka finančné produkty a poistenie prostredníctvom celosvetovej obchodnej siete. Caterpillar je najväčší výrobca stavebných a banských strojov, dieselových a plynových motorov, priemyselných plynových turbín a dieselelektrických lokomotív, pričom ponúka okolo 400 druhov výrobkov. Táto spoločnosť je známa svojou obchodnou známkou „strojov žltej farby“ a logom „CAT“. V roku 2012 dosiahol obrat tejto spoločnosti 65,87 miliardy dolárov. Spoločnosť tiež celosvetovo predáva práva na výrobu, uvedenie a predaj výrobkov pod značkou „CAT“. Takým príkladom je spoločnosť Wolverine World Wide, ktorá je držiteľom licencie od roku 1994 a momentálne jediným výrobcom celosvetovo dodávajúcich topánok pod značkou „CAT“. Ďalší držiteľia licencií predávajú okrem

iného oblečenie, čiapky, hodinky, modely strojov Caterpillar, rukavice a ďalšie spotrebiteľské výrobky. V tomto dôkaze je tiež uvedená informácia, prečo si Holt anglické slovo „Caterpillar“ (húsenica) zvolil za názov svojej spoločnosti. Údajne sa podnikovému fotografovi Charlesovi Clements zdalo, že sa traktor plazí ako húsenica, a tak sa Holt chytil tejto metafory. Výrobky a súčiastky tejto spoločnosti sú vyrábané v 110 továrňach, z ktorých 51 sa nachádza v USA a ďalších 59 v Belgicku, Českej republike, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Severnom Írsku, Poľsku a inde na svete. Výrobky Caterpillar sú distribuované koncovým spotrebiteľom do takmer 200 krajín prostredníctvom celosvetovej predajnej siete Caterpillar, ktorá sa skladá z 220 predajcov.

Navrhovateľ v súvislosti s predajcami spoločnosti Caterpillar odkázal na web stránku [http://www.cat.com/en\\_GB/support/dealer-locator.html](http://www.cat.com/en_GB/support/dealer-locator.html), po otvorení ktorej a zadaní krajiny sa zobrazí počet predajných miest v príslušnej krajine, napr. na Slovensku sú 3 predajcovia so sídlom v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline, v Českej republike sú 4 predajcovia, v Poľsku sú tiež 4 predajcovia, v Nemecku 5 atď.

Navrhovateľ ďalej predložil výtlačok zo svojej slovenskej lokálnej verzie internetovej stránky [www.cat.sk](http://www.cat.sk), ktorá sa po otvorení okamžite presmeruje na web stránku [www.zepelin.sk](http://www.zepelin.sk) (príloha č. 8), ktorý bol z internetu získaný 1.11.2017, t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannéj známky (po 19.5.2016), avšak z jeho obsahu je zrejmé, že sa týka aj udalostí v relevantnom období a jeho obsah sa týka územia Slovenskej republiky, konkrétne spoločnosti Zeppelin SK s.r.o. (pôvodne Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.), ktorá vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa, ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti Zeppelin CZ s.r.o., a k jej premenovaniu zo spoločnosti Phoenix Zeppelin na Zeppelin SK s.r.o. došlo v roku 2014. Táto spoločnosť je viac ako dvadsať rokov výhradným zástupcom a predajcom strojov Caterpillar pre túto oblasť so sídlom v Banskej Bystrici a pobočkami v Bratislave, Košiciach a Žiline. Tiež je v tomto dôkaze uvedená informácia, že aj zapožičiava stroje Caterpillar. Ďalej je tu opísaná história spoločnosti Caterpillar, ktorý v roku 1950 oznámil založenie sesterskej zámorskej spoločnosti Caterpillar Tractor Co. Ltd, a tak sa stal nadnárodnou spoločnosťou. Tiež je tu zverejnená informácia, že Caterpillar je najväčší výrobca stavebných a ťažobných zariadení, naftových a priemyselných motorov, priemyselných plynových turbín a je technologickým lídrom v stavebníctve, doprave, ťažbe surovín, ťažbe dreva, energetike a logistike. Tento výtlačok obsahuje aj vyobrazenie loga spoločnosti Caterpillar , či  v bielo-žltom vyhotovení, t. j. slovný prvok „CAT“ je bielej farby.

Navrhovateľ predložil aj kópie predných strán časopisu „CAT MAGAZINE“ vydávaného spoločnosťou Phoenix Zeppelin neskôr spoločnosťou Zeppelin SK od februára 2004 až do januára 2015, ktorý vychádzal 3-krát do roka a kópie predných strán zákazníckeho magazínu „CAT profesionál“ vydávaného spoločnosťou Phoenix Zeppelin v rokoch 2011 až 2013, ktorý vychádzal 2-krát do roka (príloha č. 9). Uvedené magazíny, keďže sú v slovenskom jazyku, boli určené pre slovenskú spotrebiteľskú verejnosť a na ich predných stranách sú vyobrazené stavebné alebo ťažobné stroje, na konštrukcii ktorých sa nachádza logo spoločnosti Caterpillar, t. j. obrazové označenie , či , ktorého slovný prvok „CAT“ je napísaný bielou farbou. Napr. v CAT profesionál v čísle z 1.3.2011 sa uvádza: „príspevky sú určené majiteľom, manažérom, technikom a budúcim zákazníkom, aby získali informácie a komplexný prehľad o výhodách a pokroku, ktoré Caterpillar prináša vo svojich činnostiach a výrobkoch“.

K výhrade prihlasovateľa, že časopis CAT profesionál do roku 2012 obsahoval slovný prvok „CAT“ v spojení s logom obsahujúcim obrazovú ochrannú známku „CAT“ vo väzbe na PHOENIX ZEPPELIN a od roku 2013 bol vydávaný bez slovného prvku „CAT“ a od roku 2007 bol vydávaný ďalší časopis CAT MAGAZINE, v ktorom obrazová ochranná známka „CAT“ bola spojená so slovom ZEPPELIN, v minulosti so slovami PHOENIX ZEPPELIN, čo výrazným spôsobom podľa prihlasovateľa znižuje rozlišovaciu spôsobilosť obrazového označenia „CAT“ pre namietateľa, je treba uviesť, že podľa dôkazu označeného ako príloha č. 8 výhradným zástupcom a predajcom strojov Caterpillar na území Slovenska bola viac ako dvadsať rokov spoločnosť Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., ktorá sa v roku 2014 premenovala na Zeppelin SK s.r.o., z čoho vyplýva jednoznačné prepojenie týchto spoločností na osobu namietateľa, a preto nie je dôvod, aby sa uvádzaním týchto spoločností na citovaných časopisoch znižovala rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannéj známky pre namietateľa.

Ďalší dôkaz predstavuje výňatok z knihy „Famous and Well-Known trademarks (Slávne a všeobecne známe ochranné známky) od autora Fredericka W. Mostera (príloha č. 10). V uvedenej knihe sa nachádza zmienka o ochranných známkach „CAT“ a „CATERPILLAR“, ako slávnych známkach na území USA podľa zákona z roku 1999 The Anticybersquatting Consumer Protection Act.



Čo sa týka celosvetovej renomovanej štúdie 100 Top Brands Interbrand (príloha 11), jej časť bola z internetovej stránky <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/previous-years/2012/> získaná 1.11.2017 a druhá časť 21.9.2009, t. j. prvá časť je z obdobia po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, avšak z jej obsahu je zrejmé, že sa týka udalostí v relevantnom období a preukazuje umiestnenie a hodnotu značky „**CATERPILLAR**“, ako aj samotného obrazového označenia **CAT**, či **CAT** vyobrazeného v časti , v ktorej sú jednotlivé značky zhodnocované. Označenie „**CATERPILLAR**“ sa v roku 2016 umiestnilo na 82. mieste s hodnotou 5,42 miliárd dolárov, v roku 2015 na 72. mieste s hodnotou 5,97 miliárd dolárov, v roku 2014 na 61. mieste s hodnotou 6,81 miliárd dolárov, v roku 2013 na 58. mieste s hodnotou 7,13 miliárd dolárov, v roku 2012 na 61. mieste s hodnotou 6,31 miliárd dolárov, v roku 2011 na 64. mieste s hodnotou 5,59 miliárd dolárov, v roku 2010 na 70. mieste s hodnotou 4,70 miliárd dolárov, v roku 2009 na 66. mieste s hodnotou 5,00 miliárd dolárov, v roku 2008 na 68. mieste s hodnotou 5,29 miliárd dolárov, v roku 2007 na 66. mieste s hodnotou 5,06 miliárd dolárov, v roku 2006 na 68. mieste s hodnotou 4,58 miliárd dolárov, v roku 2005 na 70. mieste s hodnotou 4,09 miliárd dolárov, v roku 2004 na 68. mieste s hodnotou 3,80 miliárd dolárov. Namietateľ uviedol aj graf znázorňujúci hodnotu značky podľa Interbrand od roku 2002 do roku 2016, podľa ktorého označenie dosiahlo najvyššiu hodnotu v roku 2013.



Ďalší dôkaz predstavuje výňatok z a odkaz na internetové stránky [www.catfootwear.com](http://www.catfootwear.com), [www.shop.cat.com](http://www.shop.cat.com) a [www.cat.sk](http://www.cat.sk) (príloha č. 12), ktorý bol z internetu získaný 1.11.2017, t. j. po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky (po 19.5.2016), avšak z jeho obsahu je zrejmé, že sa týka aj udalostí v relevantnom období, a ktorý preukazuje, že okrem hlavnej činnosti sa spoločnosť Caterpillar vo svete a spoločnosť Zeppelin SK na území Slovenska venujú aj sponzoringu a merchandisingovým aktivitám. Dôkaz obsahuje rôzne predmety, ako sú šiltovky, tričká, okuliare, nabíjačky, zošity, perá hodinky, modely rôznych strojov spoločnosti Caterpillar, plyšové hračky, obuv, na ktorých je vyobrazené obrazové označenie **CAT**, či **CAT** spolu s názvom CATERPILLAR, a tak vyplýva z neho skutočnosť, že spoločnosť Caterpillar poskytuje svoju značku **CAT**, či **CAT** pre širokú škálu merchandisingových produktov, s ktorými sa môžu stretnúť spotrebiteľia na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky.

Navrhovateľ predložil aj kópie štúdií trhu v Nemecku, Fínsku a Poľsku (príloha č. 13). Štúdia trhu realizovaná v roku 2010 v Nemecku prostredníctvom Gesselschaft Für Konsumforschung (GfK) preukázala, že 92,8 % opýtaných poznalo výraz „CAT“ alebo už ho predtým videli, 93,5 % videlo výraz „CAT“ v súvislosti so stavebnými strojmi a motormi. Navyše 72,2 % opýtaných tvrdilo, že „CAT“ sa vzťahuje k jednej spoločnosti a 61,8 % menovalo ako túto spoločnosť „Caterpillar“, „Cat“ alebo jej predajcov „Zeppelin“, či „MVS Zeppelin“. Nakoniec 85,2 % zo všetkých respondentov súhlasilo, že „CAT“ je vysoko kvalitná značka, 85,8 %, že „CAT“ má dlhú tradíciu a 78,5 %, že „CAT“ ponúka dobré služby. Štúdia trhu realizovaná v roku 2011 vo Fínsku prostredníctvom Taloustutkimus Oy preukázala, že značku „CAT“ spoznalo bez nejakých odkazov na produkt až 90 % respondentov. Z tých, ktorým bol výraz „CAT“ známy, si ho väčšina spontánne spájala so zemnými prácami/bagrami, nakladačmi/rýpadlami, mohutnými stavebnými strojmi/strojnými značkami, kolesovými nakladačmi. Povedomie o výraze „CAT“ v spojení so stavebnými a ťažobnými vozidlami, strojmi a motormi bolo u 93 % z cieľovej skupiny. 61 % respondentov povedalo, že „CAT“ je označenie pre jednu špecifickú spoločnosť a 86 % z nich označilo za názov tejto spoločnosti Caterpillar alebo jej predajcov (Wihuri, Witractor). Štúdia trhu realizovaná v roku 2012 v Poľsku prostredníctvom GfK preukázala, že označenie „CAT“ spoznalo 96 % respondentov, 76 % si ho spojilo s prístrojmi v stavebníctve (spontánna odpoveď na otvorenú otázku) a 85 % označilo prístroje „CAT“ za pochádzajúce z jednej spoločnosti, 93 % menovalo Caterpillar ako „CAT“, 45 % tvrdilo, že pozná názov „CAT“ viac ako 10 rokov a 96 % súhlasilo s tým, že „CAT“ ponúka vysoko kvalitné služby, kým 90 % súhlasilo, že je to značka vysokej kvality a má dlhú tradíciu.

Navrhovateľ uviedol výsledky najnovšej štúdie z roku 2016 vykonanej v Belgicku, ktorá ukázala, že 71 % respondentov poznalo názov „CAT“, 67 % respondentov si ho spájalo s ťažným priemyslom a strojmi a až 92 % respondentov poznalo, že názov „CAT“ je známkou jednej spoločnosti, menovite spoločnosti Caterpillar. Táto štúdia nebola úradu predložená, avšak úrad ako správny orgán nemá dôvod pochybovať o pravdivosti skutočností uvádzaných z nej.

Navrhovateľ uviedol, že v roku 2015 jeho spoločnosť dosiahla výnos z predaja vo výške 47,011 miliárd dolárov.

Navrhovateľ poukázal aj na skutočnosť, že okrem hlavnej stránky [www.cat.com](http://www.cat.com) vlastní doménové meno „CAT“ pod príslušnými jazykovými verziami v rôznych európskych krajinách, ktorými sú napr.

[http://www.cat.com/es\\_ES.html](http://www.cat.com/es_ES.html), [http://www.cat.com/fr\\_FR.html](http://www.cat.com/fr_FR.html), [http://www.cat.com/de\\_DE.html](http://www.cat.com/de_DE.html),  
[http://www.cat.com/en\\_GB.html](http://www.cat.com/en_GB.html), [http://www.cat.com/it\\_IT.html](http://www.cat.com/it_IT.html), [http://www.cat.com/nl\\_NL.html](http://www.cat.com/nl_NL.html),  
[http://www.cat.com/pl\\_PL.html](http://www.cat.com/pl_PL.html) a [http://www.cat.com/sv\\_SE.html](http://www.cat.com/sv_SE.html). Dizajn jednotlivých stránok je riešený tak, že na ich prvej strane sa objaví obrazové označenie , či  v bielo-žltom vyhotovení. Internetové stránky sa vzťahujú k jednotlivým krajinám členských štátov Európskej únie a v súvislosti s ostatnými dôkazmi možno predpokladať, že sa relevantná spotrebiteľská verejnosť Európskej únie s tovarmi a službami navrhovateľa označenými slovným alebo obrazovým označením „CAT“ na uvedených internetových stránkach mohla stretnúť.



Navrhovateľ uviedol aj výňatok z časopisu International Construction, ktorý je vedúcou publikáciou stavebného priemyslu, ktorý ročne publikuje hodnotenia hlavných výrobcov stavebných zariadení s prihliadnutím na ich predaný objem a hodnotu podielu na trhu. Výňatok z vydania publikácie z apríla 2016 znázorňuje medzinárodnú dominanciu spoločnosti Caterpillar na trhu v stavebnom a ťažobnom priemysle, ktorá dosiahla v roku 2015/2016 trhovú podiel 18,1 %, pričom sa vzdialila od svojho ďalšieho konkurenta spoločnosti Komatsu z Japonska o takmer 10 % podielu na trhu a zvyšok trhu bol rozdelený. Išlo o predaj nakladačov, malých a stredných rýpadiel, kompaktných alebo protišmykových nakladačov a teleskopických držiadiel. Navrhovateľ uviedol aj tabuľku, z ktorej vyplýva, že za posledných dvanásť rokov (od roku 2004 do roku 2015) mal Caterpillar trhovú podiel v priemere 20 % a tiež uviedol tabuľku, ktorá zachytáva predajné čísla a podiel strojov „CAT“ na trhu na území Slovenska v rokoch 2010 až 2015, kde čisté tržby z predaja strojov v roku 2010 dosiahli 8,95 miliónov dolárov, v ďalších rokoch stúpali alebo klesali a v roku 2015 dosiahli 41,00 miliónov dolárov a podiel na trhu v roku 2010 bol 24,9 % a v roku 2015 20,4 %. Aj keď neboli predložené konkrétne faktúry dokladujúce objem predaja tovarov označených ochrannými známami radu „CAT“, úrad v súvislosti s ostatnými predloženými dôkazmi nemá dôvod pochybovať o pravdivosti skutočností uvádzaných navrhovateľom, keďže navrhovateľ je celosvetovo známou spoločnosťou, ktorej výrobky a služby sú na celom svete a aj území Slovenskej republiky dlhodobo poskytované jeho predajcami.



Majiteľ k vyjadreniu pripojil nasledujúce dôkazy:

- výňatok z internetovej stránky [www.abicko.cz](http://www.abicko.cz) (príloha č. 1),
- výňatok z internetovej stránky [www.caterpillar.com/cs/company/brands.html](http://www.caterpillar.com/cs/company/brands.html) (príloha č. 2),
- výňatok z internetovej stránky [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com) – súčasné portfólio značiek – 21 značiek (príloha č. 3),
- výňatok z internetovej stránky [www.zepelin.sk](http://www.zepelin.sk) (príloha č. 4).

Výňatkou z internetovej stránky [www.abicko.cz](http://www.abicko.cz) (príloha č. 1) majiteľ chcel poukázať na skutočnosť, že vyobrazené zviera v napadnutej ochrannej známke je binturong, ktorý podľa neho nemá žiadnu väzbu ma mačku, ani asociáciu s mačkou.

Podľa majiteľa výňatok z internetovej stránky [www.caterpillar.com/cs/company/brands.html](http://www.caterpillar.com/cs/company/brands.html) (príloha č. 2) a výňatok z internetovej stránky [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com) – súčasné portfólio značiek – 21 značiek (príloha č. 3) preukazuje, že v dôkazoch nie je prezentované slovné označenie „CAT“, ale obrazové označenie vo farebnom vyhotovení biele, čiernej alebo žltej farby, kde v dolnej časti písmen je umiestnený rovnoramenný trojuholník, v spojení so zastrešujúcou obrazovou ochrannou známkou „CATERPILLAR“.

Ďalší výňatok z internetovej stránky [www.zepelin.sk](http://www.zepelin.sk) (príloha č. 4) majiteľ poukazuje na skutočnosť, že aj na merchandisingových produktoch sa nachádza obrazová ochranná známka  alebo  spolu s obrazovou ochrannou známkou „CATERPILLAR“.

Po zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že navrhovateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, ktoré sú spôsobilé preukázať dobré meno ochrannej známky Európskej únie  č. 15167711 a tiež ochrannej známky Európskej únie  č. 13392733 na území Európskej únie, včítane Slovenska, a to vo vzťahu k „*stavebným a ťažobným vozidlám, strojom a motorom, prenájmu a leasingu týchto strojov*“. História spoločnosti Caterpillar siaha až do roku 1890, kedy zakladatelia Benjamin Holt a Daniel Best začali experimentovať s rôznymi formami parných traktorov pre poľnohospodárske využitie. V roku 1925 došlo k spojeniu ich spoločností a vznikla spoločnosť Caterpillar Tractor Co. V roku 1985 spoločnosť Caterpillar už ponúkala viac ako 300 rôznych

modelov strojov a motorov. V roku 1986 sa názov spoločnosti zmenil na Caterpillar Inc. Označenie „CAT“ sa stalo základným kameňom portfólia značky Caterpillar a od roku 1949 sa toto označenie začalo objavovať ako obchodná úprava na strojoch, kde sa používa aj v súčasnosti ako obrazové označenie  alebo  v čierno-žltom alebo v bielo-žltom farebnom vyhotovení. Caterpillar v roku 1950 oznámil založenie sesterskej zámorskej spoločnosti Caterpillar Tractor Co. Ltd, a tak sa stal nadnárodnou spoločnosťou. Výrobky a súčiastky tejto spoločnosti sú vyrábané v 110 továrňach, z ktorých 51 sa nachádza v USA a ďalších 59 v Belgicku, Českej republike, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Severnom Írsku, Poľsku a inde na svete. Tieto výrobky sú distribuované koncovým spotrebiteľom do takmer 200 krajín prostredníctvom celosvetovej predajnej siete Caterpillar, ktorá sa skladá z 220 predajcov, ktorých sídla si spotrebiteľia môžu vyhľadať na internetovej stránke [http://www.cat.com/en\\_GB/support/dealer-locator.html](http://www.cat.com/en_GB/support/dealer-locator.html). Na Slovensku je viac ako dvadsať rokov výhradným zástupcom a predajcom strojov Caterpillar pre túto oblasť spoločnosť Zeppelin SK s.r.o. (do roku 2014 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.), ktorá vznikla v roku 1993 po rozdelení Československa, ako dcérska spoločnosť českej spoločnosti Zeppelin CZ s.r.o., a ktorá sídli v Banskej Bystrici s pobočkami v Bratislave, v Košiciach a v Žiline. Spoločnosť Phoenix Zeppelin neskôr spoločnosť Zeppelin SK s.r.o. od februára 2004 až do januára 2015 vydávala 3-krát do roka časopis „CAT MAGAZINE“ a spoločnosť Phoenix Zeppelin vydávala 2-krát do roka v rokoch 2011 až 2013 zákaznícky magazín „CAT profesionál“, ktoré boli určené majiteľom, manažérom, technikom a budúcim zákazníkom, aby získali informácie a komplexný prehľad o výhodách a pokroku, ktoré Caterpillar prinášal vo svojich činnostiach a výrobkoch. Z dokladov nie je možné zistiť, v akom náklade tieto časopisy vychádzali a akou formou boli distribuované konečným spotrebiteľom, možno len predpokladať, že sa spotrebiteľia mohli s nimi stretnúť priamo v predajniach spoločnosti Zeppelin SK s.r.o. Navrhovateľ v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú poukázal aj na čisté tržby z predaja jeho strojov na Slovensku (napr. v roku 2010 boli 8,95 mil. USD, v roku 2011 boli 14,8 mil. USD, v roku 2012 boli 6,15 mil. USD, v roku 2013 boli 11,00 mil. USD, v roku 2014 boli 21,00 mil. USD a v roku 2015 boli 41,00 USD) a tiež na podiel jeho výrobkov na trhu na území Slovenska (napr. v roku 2010 bol 24,9 %, v roku 2011 bol 26,1 %, v roku 2012 bol 19,6 %, v roku 2013 bol 15,5 %, v roku 2014 bol 17,7 % a v roku 2015 bol 20,4 %). Vychádzajúc z uvedených čísiel možno bez pochyb uviesť, že podiel a známosť starších ochranných známk  č. 15167711 a  č. 13392733 na príslušnom trhu so stavebnými, ťažobnými a inými strojmi je na území Slovenska dlhodobo stabilný, vysoký a s veľmi dobrou odozvou u relevantnej spotrebiteľskej verejnosti, keďže čisté tržby z predaja týchto výrobkov stúpajú, napr. v roku 2015 boli dvakrát vyššie ako v roku 2014. Z časopisu International Construction z apríla 2016 vyplýva, že spoločnosť Caterpillar sa stala v roku 2015/2016 svetovým lídrom na trhu v stavebnom a ťažobnom priemysle a dosiahla celkový podiel na trhu 18,1 % a vzdialila sa od svojho japonského konkurenta o takmer 10 % podielu na trhu. Navrhovateľ v návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú poukázal aj na globálny podiel trhu jeho spoločnosti v stavebnom priemysle od roku 2004 až do roku 2015, ktorý je v priemere na úrovni 20 % a tiež uviedol, že v roku 2015 dosiahol výnos z predaja vo výške 47,011 miliárd USD. Uvedené hodnoty svedčia o dobrej predajnosti výrobkov navrhovateľa, t. j. o tom, že spotrebiteľia jeho výrobky poznajú, dôverujú im a nakupujú ich. Z dôkazov je ďalej zrejmé, že ochranná známka „TERPILLAR“ je dlhodobo vysoko ohodnocovaná a umiestňuje sa medzi 100 najlepšimi ochrannými známkami sveta v tradičnej analýze spoločnosti „Interbrand“. V roku 2010 sa umiestnila na 70. mieste s hodnotou 4,7 miliárd USD, v roku 2011 na 64. mieste s hodnotou 5,59 miliárd USD, v roku 2012 na 61. mieste s hodnotou 6,31 miliárd USD, v roku 2013 na 58. mieste s hodnotou 7,13 miliárd USD, v roku 2014 na 61. mieste s hodnotou 6,81 miliárd USD, v roku 2015 na 72. mieste s hodnotou 5,97 miliárd USD a v roku 2016 na 82. mieste s hodnotou 5,42 miliárd USD. Hoci ide o označenie „TERPILLAR“ a nie  alebo , je potrebné uviesť, že relevantní spotrebiteľia na danom trhu stavebnej a inej techniky sú oboznámení so známkovým radom navrhovateľa, ktorý okrem iného obsahuje aj označenia  a , a tak im tiež pripisujú vysokú hodnotu. Čo sa týka štúdií trhu uskutočnených v Nemecku, Fínsku, Poľsku a Belgicku v rokoch 2010, 2011, 2012 a 2016, tieto preukazujú, že označenie „CAT“ poznalo vysoké % opýtaných, ktorí uviedli, že sa vzťahuje k spoločnosti Caterpillar, a že ho videli v súvislosti so stavebnými a ťažobnými vozidlami, strojmi a motormi, vysoké percento (85 až 90 %) opýtaných tiež uviedlo, že je to značka vysokej kvality a má dlhú tradíciu. Z dôkazov vyplýva, že označenie  alebo  bolo rozšírené aj na iné sféry obchodu a podnikania ako len na výrobky navrhovateľa, keďže navrhovateľ celosvetovo predáva práva na výrobu, uvedenie a predaj výrobkov pod značkou  alebo . Takým príkladom je spoločnosť Wolverine World Wide, ktorá je držiteľom licencie od roku 1994 a momentálne jediným výrobcom celosvetovo dodávajúcich topánok pod značkou „CAT“. Ďalší držitelia licencií predávajú okrem iného oblečenie, čiapky, hodinky, modely strojov Caterpillar, rukavice a ďalšie spotrebiteľské výrobky. Aj keď z dôkazov nemožno určiť objem predaja uvedených

výrobkov nesúcich označenie **CAT** alebo **CAT**, v spojitosti s ostatnými dôkazmi je zrejmé, že ide o reklamné aktivity, ktoré prispievajú k zviditeľneniu jeho ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že navrhovateľ preukázal, že staršie ochranné známky **CAT** č. 15167711 a **CAT** č. 13392733 používal v relevantnom období, takým spôsobom a v takej miere, že uvedené staršie ochranné známky nadobudli vyšší status ochrany, t. j. majú dobré meno pre tovary a služby „stavebné a ťažobné vozidlá, stroje a motory, prenájom a leasing týchto strojov“ na území Európskej únie, včítane Slovenska.

### Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 244015)



Druhá staršia ochranná známka (EÚ č. 15167711)



Tretia staršia ochranná známka (EÚ č. 13392733)



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

Napadnutá ochranná známka je obrazová a je vo farebnom vyhotovení čiernej, červenej a bielej farby. Pozostáva zo slovného prvku „Bearcat“ a grafického prvku v podobe čierno-bielo-červeného vyobrazenia hlavy mačkovitej šelmy. Slovný prvok je umiestnený v strede označenia v popredí grafického prvku a je napísaný štandardným typom písma malej abecedy čiernou farbou, okrem úvodného písmena „B“, ktoré je veľké.

Druhá staršia ochranná známka je obrazová vo farebnom vyhotovení čiernej a žltej farby. Pozostáva zo slovného prvku „CAT“ a grafického prvku v podobe rovnoramenného trojuholníka žltej farby, ktorý je umiestnený v dolnej časti slovného prvku tak, že jeho vrcholy zasahujú do všetkých písmen „CAT“. Slovný prvok „CAT“ je napísaný písmenami veľkej tlačenej abecedy čiernou farbou.

Tretia staršia ochranná známka je obrazová a je identická s druhou staršou ochrannou známkou, až na to, že je čiernobiela.

Pri porovnaní ochranných znáмок možno napadnutú ochrannú známku porovnať naraz s druhou aj treťou staršou ochrannou známkou, pretože tieto obsahujú identické slovné prvky a aj obrazový prvok, rozdiel spočíva len v tom, že v jednom prípade ide o farebnú známku a v druhom prípade o čiernobielu známku.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazových ochranných znáмок. Napadnutá ochranná známka je graficky navrhnutá tak, že prioritne bude spotrebiteľ vnímať slovný prvok „Bearcat“, v ktorého koncovej časti je obsiahnutý celý slovný prvok „CAT“ druhej a tretej staršej ochrannej známky. Avšak keďže slovo „cat“ nie je žiadnym spôsobom (farebne alebo veľkosťou písma) oddelené od úvodnej časti „Bear“ slovného prvku „Bearcat“ napadnutej ochrannej známky, možno predpokladať, že spotrebiteľ ho síce zaregistruje a to aj zásluhou grafického prvku napadnutej ochrannej známky, vyobrazenia hlavy mačkovitej šelmy (anglicky „cat“), ale keďže relevantní spotrebiteľia obyčajne vnímajú označenia ako celky a nezameriavajú sa len na ich jednotlivé časti, možno vzhľadom na odlišnú grafickú úpravu porovnávaných ochranných znáмок konštatovať, že ich tvoria vizuálne odlišiteľné označenia.

**Z fonetického hľadiska** bude napadnutá ochranná známka reprodukováaná prostredníctvom jej slovného prvku „Bearcat“ v podobe „bér-keť“, prípadne pri neznalosti výslovnosti anglického jazyka ako „bear-cat“. Druhá a tretia staršia ochranná známka relevantní spotrebiteľia ovládajúci anglický jazyk prečítajú zhodne ako „keť“ a pri neznalosti anglického jazyka ako „cat“.

Na začiatku zvukového vnemu vyvolaného napadnutou ochrannou známkou síce zaznie odlišná slabika „bér“, prípadne „bear“, po ktorej však v napadnutej ochrannej známke zaznie slabika „ket“, či „cat“, ktorá je zhodná s jednoslabičným slovom „ket“, či „cat“ obidvoch starších ochranných známk, ktoré je v rámci starších ochranných známk jediné. Aj keď spotrebiteľ koncovým častiam označení venuje nižšiu pozornosť, v danom prípade možno predpokladať, keďže koncová slabika „ket“, či „cat“ napadnutej ochrannej známky je dostatočne výrazne a samostatne vyslovovaná tak, že nemožno vylúčiť, že upúta pozornosť spotrebiteľa natolko, že si ju uchová v pamäti a môže si ju vybaviť pri fonetickom kontakte s druhou a treťou staršou ochrannou známkou, a preto možno konštatovať čiastočnú podobnosť napadnutej ochrannej známky s druhou a treťou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané známky považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako známky s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či slovné prvky porovnávaných známk majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľom pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický význam obrazových známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti, a preto vzhľadom na slovný prvok „Bearcat“ napadnutej ochrannej známky, ktorý je posilnený grafickým prvkom stvárňujúcim hlavu šelmy, možno predpokladať, že anglicky jazyk ovládajúca časť spotrebiteľskej verejnosti bude tento slovný prvok bezprostredne vnímať vo význame „medveďomačkovitej“ šelmy. Podobne anglicky jazyk ovládajúca časť spotrebiteľskej verejnosti bude slovný prvok „CAT“ druhej a tretej staršej ochrannej známky vnímať tiež vo význame „mačka“, či „šelma (mačkovitá)“, keďže toto slovo patrí do bežnej anglickej zásoby. Vzhľadom na to, že časť spotrebiteľskej verejnosti môže porovnávané známky rovnako spájať so šelmou (či už mačkovitou alebo medveďomačkovitou), možno konštatovať podobnosť napadnutej ochrannej známky s druhou a treťou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska.

Majiteľ uviedol, že slovný a grafický prvok napadnutej ochrannej známky má väzbu na cicavca, nazývaného taktiež ako binturong, žijúceho v južnej a juhovýchodnej Ázii. Je potrebné uviesť, že binturong je synonymum slova „Bearcat“, pričom ide o to isté zviera (medveďomačkovitú šelmu), raz v malajskom a druhýkrát v anglickom jazyku. Možno do určitej miery súhlasiť aj s majiteľom, že druhú a tretiu staršiu ochrannú známku si odborne zdatní spotrebiteľia môžu spájať aj s názvom spoločnosti CATERPILLAR, keďže ide o svetovo známu spoločnosť v danej oblasti, pričom zároveň títo spotrebiteľia, ktorí disponujú aj hlbšou znalosťou anglického jazyka, budú označenie „CAT“, resp. „CATERPILLAR“ vnímať vo význame „húsenica, pásový traktor“ (Veľký anglicko-český slovník, I. diel, Karel Hais a Břetislav Hodek, ACADEMIA PRAHA 1991, str. 305), a teda budú označenia vnímať ako významovo odlišné.

Porovnanie dotknutých označení možno uzavrieť tým, že aj napriek vizuálnemu odlišeniu porovnávaných označení existuje nesporne medzi nimi čiastočná fonetická podobnosť a nemožno úplne vylúčiť ani ich sémantickú podobnosť. Uvedené skutočnosti teda dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.









### **Existencia súvislosti medzi označeniami**

V zmysle uplatneného dôvodu je potrebné posúdiť, či existuje riziko ujmy na právach majiteľa ochrannej známky s dobrým menom tým, že relevantný okruh verejnosti si zblíži tieto ochranné známky, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť (asociáciu, prepojenie).

Existencia súvislosti medzi porovnávanými označeniami síce nevyplýva priamo zo znenia zákonného ustanovenia, ale je vyjadrená v rozsudkoch Súdneho dvora EÚ (napr. C-40/01 Adidas, C-487/07 a C-252/07 Intel) a má sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci.

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré sú jednotlivé ochranné známky zapísané, blízkosť alebo rozdielnosť týchto tovarov alebo služieb, ako aj dotknutej verejnosti,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámény vo vnímaní verejnosti.

Podobnosť napadnutej ochrannej známky  a starších ochranných známk Európskej únie  č. 15167711 a  č. 13392733 je založená na podobnom slovnom prvku „cat“, ktorý je obsiahnutý v slovnom prvku napadnutej ochrannej známky , pričom prvok „CAT“ sa silne spája s majiteľom starších ochranných známk (navrhovateľom), pričom staršie ochranné známky  č. 15167711 a  č. 13392733, ktoré ho obsahujú, získali vyšší status ochrany „dobrého mena“. Výskyt aj len čiastočne podobnej známky na trhu môže preto vyvolávať spojitosť s jeho ochrannými známkami a tovarmi nimi označovanými. Stupeň podobnosti napadnutej ochrannej známky a starších ochranných známk  č. 15167711 a  č. 13392733 možno síce hodnotiť ako nižší, keďže napadnutá ochranná známka a staršie ochranné známky sú obrazové označenia a okrem slova „Bearcat“ vs. „CAT“ obsahujú aj grafické prvky. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú s poukazom na dobré meno starších ochranných známk *sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a známkou používanou treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámenny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a napadnutou známkou má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi známkami určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux).*

Vzhľadom na uvedené možno predpokladať, že spotrebiteľ si uvedomí prítomnosť zhodnej časti „cat“ v napadnutej ochrannej známke a vybaví sa mu v mysli staršia ochranná známka, o to viac, že ide o rovnaký segment tovarov. Bez ohľadu na to, či spotrebiteľ priradí obrazovej staršej ochrannej známke „CAT“ význam „CATERPILLAR“ alebo nie, uvedomí si v slovnom prvku napadnutej ochrannej známke „Bearcat“, aj časť „cat“, pretože ide o spojenie dvoch anglických slov „Bear“ a „cat“ patriacich do základnej slovnej zásoby, a tým možno považovať podmienku vzniku spojenia za splnenú.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných známk, v prvom rade je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby:

**v triede 7** – „alternátory; asfaltovacie stroje; axiálne ložiská; banské stroje; brúsky (stroje); buldozéry; cestné stroje; cestné valce; čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); vysokotlakové čistiace stroje; dokončovacie stroje (finišéry); drviace stroje; drviče odpadu (stroje); zdvíhacie zariadenia pre vozne; filtrovacie stroje; hydraulické motory; chladiče motorov a hnacích strojov; kefy (časti strojov); kladivá (časti strojov); kladkostroje; kosačky na trávniky (stroje); kovoobrábacie stroje; mechanické lopatové nakladače; ložiská (časti strojov); odsávacie stroje na priemyselné použitie; poľnohospodárske stroje; pracie a premývacie zariadenia; prevody strojov; radlice; rezacie stroje; radiace mechanizmy strojov a motorov a hnacích strojov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; roboty (stroje); rozprašovače (stroje); rýpadlá; strojové sekáče; separátory, odlučovače; snehové pluhy; súkolesia (časti strojov); šetriče paliva do motorov; taviace stroje; tlmiče motorov; vrtacie stroje; valce strojov; vyorávače (stroje); vysávače; motory do vznášadiel; záhradné traktory; samohybné zametacie stroje; zdvíhacie zariadenia; zdvíháky (stroje); stroje na výstavbu železníc; žeriavy“,



**v triede 12** – „dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dreziny; vozíky (okrem nábytku a golfových vozíkov); dvojkoľosové vozíky; elektromobily; hydraulické obvody do vozidiel; hydroplány (klzáky); kapoty na vozidlá; ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel; podvozky vozidiel; prevodovky do pozemných vozidiel; ťažné zariadenia vozidiel; vozidlá na diaľkové ovládanie (nie hračky); manipulačné vozíky; vyklápacie vozíky“,



**v triede 42** – „energetické audity; expertízy (inžinierske práce); fyzikálny výskum; kontroly kvality; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti úspory energie; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický výskum; vedecký výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia“.

Druhá a tretia staršia ochranná známka získali dobré meno pre tovary a služby „stavebné a ťažobné vozidlá, stroje a motory, prenájom a leasing týchto strojov“.

Čo sa týka prekryvania segmentov trhu alebo verejnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom pre napadnutú

ochrannú známku a tovarom a službám, pre ktoré získali druhá a prvá staršia ochranná známka dobré meno je možné uviesť, že vo vzťahu k tovarom napadnutej ochrannej známky v triede 7, ktoré možno súhrnne označiť ako „stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje a ich časti“ nemožno prehliadnúť, že ide o tovary, ktoré disponujú rovnakou primárnou funkciou, keďže ide o rôzne stroje používané na rôzne účely a motory, čo znamená, že patria do rovnakého segmentu trhu so strojárskymi výrobkami. Ďalšiu zapísanú skupinu tovarov pre napadnutú ochrannú známku tvoria tovary v triede 12, ktoré možno súhrnne označiť ako „dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach a súkolesia a prevody do pozemných vozidiel“, ktoré síce nepatria k segmentu trhu, ktorý by bol priamo príbuzný s tovarmi v triede 7, avšak nepredstavujú ani oblasť takú vzdialenú, aby nebolo možné konštatovať, že medzi týmito zapísanými tovarmi pre napadnutú ochrannú známku a tovarmi namietateľa existuje určitá väzba, vďaka čomu je vznik asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a ochrannými známkami namietateľa s dobrým menom vysoko pravdepodobný.

Skupina verejnosti dotknutá tovarmi, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno, je pritom zhodná so skupinou verejnosti, ktorej sú určené tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 7 a 12 (rôzne stroje a ich časti, motory, čerpadlá a dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach a ich súčasti) – ide o širokú odbornú spotrebiteľskú verejnosť, kde sa priemerný spotrebiteľ považuje za primerane pozorného a obozretného. Spotrebiteľia tak budú k daným tovarom pristupovať so zvýšenou mierou pozornosti, pretože nejde o tovary bežnej spotreby. Aj keď možno priradiť tovarom napadnutej ochrannej známky zvýšený stupeň pozornosti spotrebiteľa, existujúce silné povedomie o starších ochranných známkach môže spotrebiteľov viesť k domnienke, že medzi známkami existuje vzájomné prepojenie. Minimálne dôjde pri strete spotrebiteľov s napadnutou ochrannou známkou k asociácii v danom segmente trhu veľmi známych starších ochranných známk. Staršie ochranné známky  č. 15167711 a  č. 13392733 so slovným prvkom „CAT“ disponujú vysokou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá umožňuje spotrebiteľom identifikovať pôvod tovarov. Platí pritom, že čím má skoršia ochranná známka silnejšiu rozlišovaciu spôsobilosť, či už vnútornú alebo nadobudnutú svojím používaním, tým je pravdepodobnejšie, že keď sa príslušná skupina verejnosti stretne so zhodnou alebo podobnou ochrannou známkou, evokuje sa jej skoršia ochranná známka (pozri rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 54).

Je nesporné, že relevantná verejnosť, ktorej sú určené aj tovary napadnutej ochrannej známky, dobre pozná staršie ochranné známky navrhovateľa  č. 15167711 a  č. 13392733 a pokiaľ bude napadnutá ochranná známka použitá na tovaroch, s ktorými sa štandardne staršie ochranné známky spájajú, nemožno vylúčiť, že napadnutá ochranná známka obsahujúca časť „cat“, použitá na zapísaných tovaroch v triede 7 a 12, bude v mysli spotrebiteľov asociovať staršie ochranné známky navrhovateľa.

Čo sa týka zapísaných služieb pre napadnutú ochrannú známku v triede 42 „energetické audity; expertízy (inžinierske práce); fyzikálny výskum; kontroly kvality; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti úspory energie; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický výskum; vedecký výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia“ a tovarov zapísaných v triede 7 pre ktoré staršie ochranné známky získali dobré meno, možno konštatovať, že medzi týmito tovarmi a službami neexistuje taká väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami, pre ktoré bolo konštatované dobré meno, keďže ide o segmenty, ktoré sú svojím charakterom veľmi vzdialené, a tak spotrebiteľia tieto tovary a služby budú vyhľadávať u odlišných poskytovateľov, kde sa tovary zapísané pre staršie ochranné známky nevyskytujú, a preto nebude v mysli spotrebiteľov dochádzať k prepojeniu napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami s dobrým menom.

### **Neoprávnený zásah do práv majiteľa starších ochranných známk s dobrým menom**

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Čo sa týka pojmu „neoprávnené získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme

ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, by dochádzalo k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.

Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 28).

Uvedený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známkou a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi asociáciu, hoci si ich priamo nezamieňa.

V danom prípade, ako bolo uvedené, nemožno vylúčiť, že relevantná spotrebiteľská verejnosť si vytvorí súvislosť medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami **CAT** č. 15167711 a **CAT** č. 13392733 prostredníctvom slovného prvku „CAT“ starších ochranných známk, ktorý je celý obsiahnutý v slovnom prvku „Bearcat“ napadnutej ochrannej známky, a to vďaka známosti a vysokému stupňu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, ktoré sú známe drvivej väčšine odbornej spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti so strojnami a ich časťami, motormi, prevodmi, čerpadlami, ako aj s dopravnými prostriedkami na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach a príslušnými konštrukčnými, opravárenskými a náhradnými dielmi pre uvedené stroje a zariadenia, zapísanými pre staršie ochranné známky navrhovateľa. Riziko zblíženia predmetných označení narastá ich používaním na rovnakých či podobných tovaroch a službách. Vytvorenie súvislosti medzi známkami môže viesť k nespravodlivej výhode majiteľa napadnutej ochrannej známky, ktorý môže ťažiť z príťažlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejavovať napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi napadnutej ochrannej známky, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním napadnutej ochrannej známky pre zapísané tovary by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam s dobrým menom prenosom ich „imidžu“ práve na napadnutú ochrannú známkou.

Priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom priemernú alebo aj vyššiu pozornosť tak môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami **CAT** č. 15167711 a **CAT** č. 13392733 siahať po tovaroch majiteľa označených napadnutou ochrannou známkou. Takto vzniká hrozba zásahu, ktorý predstavuje neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena starších ochranných známk. Vo všeobecnosti je pritom zakázané požívať výhodu z používania staršej ochrannej známky držiteľom neskoršej ochrannej známky/označenia (rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-252/07 Intel Co. c/a CPM, bod 36).

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti teda možno konštatovať, že boli naplnené podmienky uplatneného dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to vo vzťahu k všetkým tovarom zapísaným pre napadnutú ochrannú známkou v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka zapísaných služieb pre napadnutú ochrannú známkou v triede 42, týkajúcich sa energetických auditov a poradenstva v oblasti úspory energie, expertíz, kontroly kvality, projektovej činnosti, navrhovania počítačových systémov, priemyselného dizajnérstva a rôznych druhov výskumu, ktoré sú vzdialené trhu zameriavajúceho sa na stroje, motory, prevody, vozidlá a zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu a príslušné konštrukčné, opravárenské a náhradné diely pre uvedené stroje a zariadenia, možno konštatovať, že medzi týmito službami a tovarmi pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno neexistuje taká väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami s dobrým menom a tým logicky ani možného budúceho ťaženia z dobrého mena, či poškodzovania dobrého mena starších ochranných známk. Navyše majiteľ starších ochranných známk s dobrým menom v spojitosti s uvedenými službami neuviedol žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné jednoznačne predpokladať a logicky vyvodit' nebezpečenstvo (nie iba hypotetické) budúceho nečestného využívania alebo narušania dobrého mena starších ochranných známk.

Pretože nebolo návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú vyhovené v celom rozsahu v zmysle posudzovaného dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, bude úrad posudzovať splnenie



podmienok ďalšieho dôvodu podľa § 7 písm. a) uplatneného podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13. januára 2019, ktorý bol s účinnosťou od 14. januára 2019 zmenený a doplnený zákonom č. 291/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Uvedenými zmenami zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov došlo v spojitosti s uplatneným dôvodom k zmene označenia ustanovenia upravujúceho tento námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

### **Uplatnený dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. a) bod 2. citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámény na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámény sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

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

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

Navrhovateľ si uplatnil v zmysle uvedeného ustanovenia viacero starších ochranných známk. Avšak vzhľadom na charakter starších ochranných známk a rozsah ich ochrany a tiež vzhľadom na hospodárnosť a účelnosť správneho konania, úrad prednostne posúdi naplnenie uplatneného dôvodu s ochrannou známkou EÚ č. 5540844 (prvou staršou ochrannou známkou), ktorá je, ako úrad pri posúdení § 7 písm. b) citovaného zákona konštatoval, vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke staršou ochrannou známkou.

### **Porovnanie služieb**

Napadnutá ochranná známka je okrem vyššie posúdených tovarov v triede 7 a 12 zapísaná pre služby:

**v triede 42** – „*energetické audit; expertízy (inžinierske práce); fyzikálny výskum; kontroly kvality; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti úspory energie; priemyselné dizajnérstvo; štúdie technických projektov; projektová činnosť; technický výskum; vedecký výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia*“.

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 5540844) je okrem tovarov v triede 9 zapísaná aj pre služby:

**v triede 42** – „*scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; computer programming; engineering research and drawing; rental and leasing of engineering, agricultural and farming machinery and equipment; design and development of products and design of computer programs, computer hardware and software; surveying; legal services including professional consultancy relating to engineering, agriculture, transport and construction*“ [vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisí; priemyselné analýzy a výskumné služby; počítačové programovanie; inžiniersky výskum a projektovanie; prenájom a lízing stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a vybavenia; dizajn a vývoj produktov a navrhovanie počítačových programov, počítačového hardvéru a softvéru; zememeračstvo; právne služby, vrátane profesionálnych konzultácií v oblasti inžinierstva, poľnohospodárstva, prepravy a výstavby].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámény, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené

a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V prípade porovnania služby zverejneného označenia „*navrh počítačových systémov*“ zapísanú pre napadnutú ochrannú známku v triede 42 možno bez nutnosti podrobnej analýzy konštatovať, že ide o službu zhodnú so službami prvej staršej ochrannej známky v triede 42 „*navrhovanie počítačových programov, počítačového hardvéru a softvéru*“.

Služba napadnutej ochrannej známky zapísaná v triede 42 „*priemyselné dizajnérstvo*“ je službou svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnou so službou zapísanou pre prvú staršiu ochrannú známku „*dizajn a vývoj produktov*“ v triede 42, pretože v prípade porovnávaných služieb ide rovnako o navrhovanie vzhľadu produktov.

Ďalšie služby napadnutej ochrannej známky zapísané v triede 42 „*štúdie technických projektov; projektová činnosť*“ sa týkajú projektovej činnosti, ktorej cieľom je niečo naprojektovať, a ktoré možno rovnako bez podrobnej analýzy považovať za zhodné a/alebo vysoko podobné so službou „*inžiniersky výskum a projektovanie*“ zapísanou pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 42.

Ďalšie zapísané služby pre napadnutú ochrannú známku v triede 42 „*fyzikálny výskum; technický výskum; vedecký výskum; strojársky výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia*“ sa týkajú jednotlivých bližšie špecifikovaných druhov výskumu a tiež vývoja nových výrobkov a možno ich zhrnúť pod všeobecné zapísané služby pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 42, ktorými sú služby „*priemyselné analýzy a výskumné služby; inžiniersky výskum; dizajn a vývoj produktov*“. Preto možno konštatovať, že ide o zhodné a/alebo vysoko podobné služby.

Zvyšné služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku v triede 42 „*energetické audity; expertízy (inžinierske práce); kontroly kvality; poradenstvo v oblasti úspory energie*“ možno zhrnúť pod všeobecné zapísané služby „*vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisí; priemyselné analýzy a výskumné služby*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 42, a preto ich možno označiť za zhodné alebo podobné služby.

Porovnanie služieb možno zhrnúť do konštatovania, že všetky služby zapísané pre napadnutú ochrannú známku v triede 42 sú zhodné, resp. podobné so službami zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku.

### Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 244015)



Prvá staršia ochranná známka (EÚ č. 5540844)

**CAT**

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

Napadnutá ochranná známka už bola opísaná pri dôvode podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Prvá staršia ochranná známka je slovná a tvorí ju trojpísmenkové slovo „CAT“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie čisto slovnej staršej ochrannej známky s obrazovou farebnou napadnutou ochrannou známkou pozostávajúcou z obrazového a slovného prvku „Bearcat“, pričom je zrejmé, že celý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „CAT“ je obsiahnutý v danom slovnom prvku napadnutej ochrannej známky. Možno síce súhlasiť s názorom majiteľa, že ani jedna z častí slovného prvku

„Bearcat“ nie je vo vzťahu k druhej dominantná, čo sa týka vyhotovenia, avšak je nutné zdôrazniť, že pri vizuálnom vnímaní si spotrebiteľ uvedomí prítomnosť staršej ochrannej známky v napadnutej ochrannej známke, keďže slovný prvok napadnutej ochrannej známky „Bearcat“ tvoria slová základnej anglickej slovnej zásoby „bear“ a „cat“, ktoré spotrebiteľ ľahko identifikuje na prvý pohľad. Vnímanie slova „cat“ v napadnutej ochrannej známke je podporené aj grafickým prvkom napadnutej ochrannej známky, vyobrazenia hlavy mačkovitej šelmy (v anglickom jazyku „cat“). Na základe týchto skutočností aj pri zohľadnení odlišností napadnutej ochrannej známky (prítomnosť obrazového prvku a pridanie časti „Bear“ pred koncovú časť „cat“) je nutné konštatovať aspoň minimálnu mieru podobnosti medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska.

**Z fonetického hľadiska** pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou platia rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené vyššie pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s druhou a treťou staršou ochrannou známkou.

**Zo sémantického hľadiska** pri porovnaní napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou platia tiež rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri porovnaní slovných prvkov napadnutej ochrannej známky s druhou a treťou staršou ochrannou známkou, t. j. anglicky nehovoriaci spotrebiteľia budú slovné prvky „Bearcat“ vs. „CAT“ porovnávaných známk považovať vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám za fantazijné a anglicky hovoriaci spotrebiteľia budú slovný prvok napadnutej ochrannej známky, ktorý je navyše posilnený grafickým prvkom stvárnajúcou hlavu šelmy, bezprostredne vnímať vo význame šelmy „medved'omačkovitej“ a slovný prvok prvej staršej ochrannej známky vo význame „mačka“, či „šelma (mačkovitá)“. Vzhľadom na uvedené, nemožno podobnosť napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska úplne odmietnuť.

### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

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

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

V danom prípade relevantnú verejnosť bude tvoriť vzhľadom na charakter dotknutých služieb široká odborná spotrebiteľská verejnosť, ktorá im bude venovať zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže ide o technicky a finančne náročnejšie služby.

K celkovému hodnoteniu pravdepodobnosti zámény napadnutej ochrannej známky s prvou staršou ochrannou známkou je potrebné uviesť, že na základe ich porovnania zo všetkých troch posudzovaných hľadísk (vizuálne, fonetické, sémantické) bola konštatovaná sémantická podobnosť, čiastočná fonetická podobnosť a určitý aj keď len minimálny stupeň vizuálnej podobnosti, čo v spojitosti so zhodou a vysokou podobnosťou kolíznych služieb vedie k záveru, že aj pri vyššej pozornosti spotrebiteľa pravdepodobnosť zámény medzi napadnutou ochrannou známkou a prvou staršou ochrannou známkou nemožno vylúčiť, a to najmä na základe novej vzájomnej asociácie dotknutých označení, vzhľadom na slovný prvok „CAT“, ktorý je celý obsiahnutý v koncovej časti slova „Bearcat“ napadnutej ochrannej známky, na ktorú budú pravdepodobne relevantní spotrebiteľia upriamovať svoju pozornosť, vďaka tomu, že ich k tomu navádza aj obrazový prvok napadnutej ochrannej známky v podobe hlavy mačkovitej šelmy a aj skutočnosť, že spotrebiteľia pri obrazových ochranných známkach vnímajú slovný prvok s väčšou pravdepodobnosťou. Navyše slovnému prvku „CAT“ možno pripísať vysokú vnútornú a aj získanú (jeho dlhodobým používaním


na trhu) rozlišovacia spôsobilosť, čo tiež určitým spôsobom prispeje k vzniku pravdepodobnosti zámery dotknutých označení na základe ich možnej asociácie a spotrebiteľia sa môžu domnievať, že napadnutá ochranná známka je len variantom staršej ochrannej známky.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že boli splnené všetky kumulatívne podmienky dôvodu uplatneného v zmysle § 7 písm. a) bodu 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k zapísaným službám v triede 42 napadnutej ochrannej známky.

### **Uplatnený dôvod § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere.

Navrhovateľ takto uplatnený dôvod odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ si prihlásil už v roku 2012 prihlášku

ochrannej známky , číslo spisu POZ 506-2012, ktorá bola na základe ním podaných námietok zamietnutá z dôvodu existencie starších ochranných známok „CAT“ navrhovateľa, zapísaných pre zhodné alebo podobné tovary a služby. Navrhovateľ teda tvrdil, že majiteľ pri podaní napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere, pretože vedel o skoršom práve navrhovateľa na označenie so slovným prvkom „CAT“, pričom jeho zlý úmysel vidí v tom, že majiteľ chcel takto zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť inej známky, t. j. ochrannej známky navrhovateľa pre svoje označenie.

Právna terminológia charakterizuje osobu konajúcu v zlej viere ako osobu, ktorá pozná skutočnú situáciu a napriek tomu koná nečestne so zlým úmyslom, akoby táto osoba o tom nevedela. Charakteristickým znakom pri uplatňovaní zlej viery v známkovom práve je, že dôvody tejto výluky môžu byť uplatnené treťou osobou, dokazovanie a dôkazné bremeno je v tomto prípade výlučne na jej strane, pričom v odôvodnení zlej viery musia byť uvedené také okolnosti, ktoré zlú vieru dokazujú a nie je postačujúce len podozrenie alebo len samotné tvrdenie zlej viery. Preukázanie zlej viery musí byť v čase podania prihlášky, zlá viera musí byť spojená s osobou prihlasovateľa, pričom môže byť odôvodnená len vtedy, ak v čase podania prihlášky poznatky tejto osoby zahŕňali skutočnosť, na základe ktorých možno považovať prihlášku za podanú v zlej viere a tento subjekt musí konať zámerné. K zámernosti je tiež nutný zlý úmysel, teda nepoctivé zámery a ciele, pričom nie je potrebné, aby osoba, ktorá takto koná považovala svoj úmysel alebo konanie za zlý úmysel. Prihláška ochrannej známky podaná v zlej viere môže byť napadnutá bez časového obmedzenia. Podanie prihlášky ochrannej známky v zlej viere patrí k tým absolútnym dôvodom odmietnutia ochrany, ktoré sú všeobecne nezávislé od zoznamu tovarov a služieb. Podanie prihlášky ochrannej známky pre označenie, ktoré je identické alebo takmer identické so skôr používaným označením, svedčí o tom, že ich zhodnosť nie je náhodná.


Ďalej je potrebné uviesť, že neexistencia dobrej viery je subjektívny stav prihlasovateľa, úmysel nezlučiteľný s uznávanými normami čestného a etického konania, ktorý možno zistiť len z objektívnych dôkazov, a ktorý je potrebné posudzovať jednotlivo v každom prípade, pričom je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory týkajúce sa veci samej a existujúce v okamihu podania prihlášky.


Navrhovateľ na preukázanie uvedených skutočností predložil v rámci konania aj nasledovné dôkazy:




- výpis z internetovej počítačovej databázy úradu pre POZ 506-2012 (príloha č. 4),
- odkázal na spis úradu POZ 506-2012,
- kópie prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vo veci POZ 506-2012 (príloha č. 5),
- kópiu listu zaslaného majiteľovi z 23.6.2017 (príloha č. 6).

Majiteľ vo svojom vyjadrení predložil:

- výňatok z rozsudku KS v Banskej Bystrici, spis. značky 24S/135/2015, ktorý poukazuje na to, ako úrad posúdil zlú vieru v inom podobnom prípade.



Na základe podaného návrhu a posúdení dôkazov každý jednotlivu a všetky vo vzájomnej súvislosti bolo v konaní zistené, že majiteľ si v roku 2012 podal prihlášku ochrannej známky , číslo spisu POZ 506-2012, ktorej zápis bol zamietnutý z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny zverejneného označenia a starších ochranných známk Európskej únie č. 9344755 „CAT“ a č. 5540844 „CAT“ navrhovateľa, zapísaných pre zhodné alebo vysoko podobné tovary a služby. Prvostupňové a aj druhostupňové rozhodnutie o zamietnutí POZ 506-2012 nadobudlo právoplatnosť 31.10.2014.



Majiteľ si 19.5.2016 na ochranu prihlásil označenie , číslo spisu POZ 1099-2016, vo vzťahu ku ktorému uviedol, že v nadväznosti na odôvodnenie rozhodnutia úradu vo veci POZ 506-2012 s cieľom vylúčiť podobnosť s ochrannými známkami navrhovateľa upravil jeho slovný prvok tak, v časti slovného prvku „cat“ nahradil veľké písmeno „C“ malým písmenom „c“ a zjednotil farebnosť celého slovného prvku „Bearcat“ tak, že tento je v jednotnom farebnom vyhotovení čiernej farby.

Na základe uvedených a preukázaných skutočností je možné konštatovať, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. 19.5.2016 bezpochyby vedel o existencii starších ochranných známk Európskej únie č. 9344755 „CAT“, č. 5540844 „CAT“, č. 15167711 , č. 13392733  a č. 151166  platných na území celej Európskej únie, ktorých práva patria navrhovateľovi.

Uvedená vedomosť o starších ochranných známkach navrhovateľa však sama o sebe nestačí na konštatovanie konania v zlej viere, a je ďalej potrebné preukázať zlý úmysel majiteľa pri prihlásení si napadnutej ochrannej známky.

Podľa navrhovateľa zlý úmysel majiteľa pri podaní napadnutej ochrannej známky spočíval v tom, že chcel zneužiť už získanú rozlišovaciu spôsobilosť jeho ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „CAT“,

keďže sa domnieval, že napadnutá ochranná známka , napriek úpravám v porovnaní s označením prihlášky ako POZ 506-2012, obsahuje časť „cat“, a tak si toto označenie môžu spotrebiteľia spájať s tovarmi a službami navrhovateľa. Naopak majiteľ dôvodil, že úpravou označenia a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa snažil vyhnúť konfliktu, ktorý vyplýval z prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu, týkajúceho sa námietkového konania vo veci POZ 506-2012 .

K uvedenému je potrebné v súvislosti s posúdením dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach uviesť, že aj keď na základe dôkazných návrhov bolo pre staršie obrazové ochranné známky  a  vyššie uznané získanie dobrého mena a konštatované, že v prípade používania napadnutej ochrannej známky možno predpokladať existenciu možného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, resp. ujmu na dobrom mene týchto starších ochranných známk, nemožno takýto v súčasnosti urobený záver úradu považovať za preukazujúci zlý úmysel majiteľa a konanie v zlej viere pri podaní napadnutej ochrannej známky.

Navrhovateľ ďalej preukazoval, že predtým, ako podal návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú vyzval majiteľa listom z 23.6.2017, aby sa dobrovoľne vzdal napadnutej ochrannej známky, na ktorý však majiteľ nereagoval.

K uvedenému dôkazu (výzve) je možné uviesť, že tento je datovaný po podaní napadnutej ochrannej známky, a tak nepredstavuje skutočnosť, ktorú možno zohľadniť pri posudzovaní konania majiteľa napadnutej ochrannej známky v čase podania napadnutej ochrannej známky.

Po zvážení všetkých uvedených skutočností možno uviesť, že v konaní bolo preukázané len to, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o skorších právach navrhovateľa v súvislosti s jeho staršími ochrannými známkami, avšak uvedená skutočnosť, ako už bolo uvedené vyššie, nestačí na to, aby mohlo byť konštatované, že majiteľ konal pri podaní napadnutej ochrannej známky úmyselne v zlej viere. Nebol preukázaný napr. úmysel sťažovať navrhovateľovi používanie starších ochranných známk, resp. iné priame poškodzovanie namierené voči navrhovateľovi. Z okolností naopak vyplynulo, že majiteľ po zamietnutí prihlášky ochrannej známky POZ 506-2012, na základe námietok podaných namietateľom (v tomto konaní navrhovateľ), na ktorých výsledku je založený aj predmetný návrh, svoje označenie upravil

práve v časti slovného prvku obsahujúceho „cat“, čo možno aj v súlade s jeho vyjadrením, považovať za úmysel vyhnúť sa zasahovaniu do práv starších ochranných známk navrhovateľa. Takéto konanie majiteľa pritom nemožno považovať za úmyselné konanie v zlej viere.

Na záver možno teda konštatovať, že navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v nie dobrej viere, a preto je potrebné návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov považovať za nedôvodný.

K poukázaniu namietateľa a prihlasovateľa na konkrétne rozhodnutia úradu, Úradu priemyselného vlastníctva Českej republiky a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo je potrebné uviesť, že označenia sú posudzované vždy individuálne a vzhľadom na individualitu každého prípadu, čo sa týka štruktúry označení, skutkových zistení a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne s ohľadom na konkrétne okolnosti daného prípadu.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

#### Doručiť:

JUDr. Eva Bušová  
Tobrucká 6  
811 02 Bratislava 1

Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.  
Kláry Jarunkovej 4  
974 01 Banská Bystrica 1

