




Banská Bystrica 14. 6. 2019

POZ 2776-2017/N-56-2019


ROZHODNUTIE

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

(ďalej „namietateľ“), proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známkov, prihláseného 24.11.2017 prihlasovateľom Ing. Borisom Štubňom, PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 Víglaš, Slovenská republika, zastúpeným v konaní spoločnosťou Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica (ďalej „prihlasovateľ“), pod číslom spisu POZ 2776-2017 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 5.2.2018, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:


námietkam sa vyhovuje a prihláška ochrannej známky „Bearcat Europe“, číslo spisu POZ 2776-2017, sa zamietá.



Odôvodnenie:


Proti zápisu obrazového označenia  do registra ochranných známkov, číslo spisu POZ 2776-2017 (ďalej aj „zverejnené označenie“), boli 9.4.2018 podané námietky v súlade s ustanovením § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú celého zoznamu prihlasovaných tovarov a služieb v triedach 7, 12 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.


Namietateľ odôvodnil námietky 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“.

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

- 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 pre tovary a služby v triedach 9 a 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 ochranej 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 ochranej známky  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.

Namietateľ upozornil na skutočnosť, že prihlasovateľ si 23.3.2012 podal prihlášku ochranej známky , číslo spisu POZ 506-2012, pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42, ktorú 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.

Ďalej namietateľ poukázal na skutočnosť, že napadol aj ochrannú známku prihlasovateľa  č. 244015 návrhom na jej vyhlásenie za neplatnú, pričom toto konanie nie je zatiaľ pred úradom ukončené.



Namietateľ 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 a kópie prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vo veci POZ 506-2012.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie je natoľko podobné starším ochranným známkam, že tu existuje pravdepodobnosť ich zámieny a ich vzájomnej asociácie na strane verejnosti. Podľa namietateľa je nutné si uvedomiť, že relevantní spotrebiteľia pravdepodobne vyskúšajú tovary a služby prihlasovateľa, a to už na základe samotnej skutočnosti, že zverejnené označenie si spoja so staršími ochrannými známkami „CAT“. K asociácii medzi porovnávanými označeniami podľa namietateľa prispieva aj skutočnosť, že tovary a služby zverejneného označenia sú zhodné alebo podobné so zapísanými tovarmi pre staršie ochranné známky v triedach 7, 12 a 42. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal aj na kompenzačný princíp (rozsudok SDEÚ vo veci C-39/97 Canon).

Podľa namietateľa pokiaľ ide o konkrétne porovnanie jednotlivých tovarov, tovary v triede 7 sú v oboch prípadoch vymedzené predovšetkým ako stroje používané najmä v stavebníctve, strojnóm priemysle a poľnohospodárstve. Tovary v triede 12 v oboch prípadoch vo všeobecnosti pokrývajú najmä rôzne dopravné prostriedky, ich časti a súčasti. V triede 42 je zverejnené označenie prihlasované pre služby v oblasti priemyselného dizajnérstva, strojárskoho 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.

Namietateľ 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 označení, vzniknúť u spotrebiteľskej verejnosti mylná predstava, že tovary a služby pochádzajú od rovnakého alebo majetkovo prepojeného subjektu. Navyše spotrebiteľia môžu vlastnosti tovarov a služieb prihlasovateľa omylom prisudzovať jeho tovarom a službám, čo môže v prípade nižšej kvality prihlasovateľom 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.

Namietateľ 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 namietateľ venoval opisu starších ochranných známk, ktorých dominantným prvkom je slovo „CAT“. Podľa namietateľa 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.

Namietateľ v súvislosti so zverejneným označením uviedol, že toto označenie tvorí dominantný slovný prvok „Bearcat“ a grafický prvok v podobe čierno-bielo-červeného vyobrazenia hlavy mačkovitej šelmy, ktorý podporuje a vyzdvihuje význam slovného prvku „CAT“ (mačka) vo zverejnenom označení. Ďalšie slovo „Europe“ vo zverejnenom označení je oproti slovu „Bearcat“ výrazne menšie a podľa namietateľa je iba prvkom doplnkovým a nedištinkívnym, pretože naznačuje teritórium pôsobnosti prihlasovateľa, resp. jej

rozšírenie zo Slovenska na územie Európy.

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

Podľa namietateľa staršie slovné ochranné známky „CAT“ sú vo zverejnenom označení obsiahnuté celé, čo je znakom podobnosti porovnávaných označení vedúcim k pravdepodobnosti ich zámény. Namietateľ poznamenal, že Európska judikatúra je v tomto smere veľmi obsiahla, pričom Tribunál vo svojich rozhodnutiach uvádza, že pravdepodobnosť zámény existuje tam, kde staršia známka je celá obsiahnutá v známke mladšej za predpokladu, že tovary a služby sú zhodné alebo podobné. Podľa namietateľa tak je tomu aj v tomto prípade a poukázal na niektoré rozhodnutia Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo.

Namietateľ uviedol, že s ohľadom na opisný charakter úvodnej časti slovného prvku „Bearcat“ zverejneného označenia vo vzťahu k prihlasovaným 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 zverejneného označenia. I keby tomu tak podľa namietateľa nebolo, je dominantným prvkom v každom prípade slovné spojenie „Bearcat“. Ďalej namietateľ uviedol, že obrazový prvok, ktorý je umiestnený v pozadí slovných prvkov zverejneného označenia, nebude mať pre spotrebiteľa z vizuálneho hľadiska určujúci význam a prihlasovateľ ho nebude považovať za dominantný a najdôležitejší. Podľa namietateľa ani konkrétna úprava zverejneného označenia nemôže v danom prípade odstrániť nebezpečenstvo, že si spotrebiteľia budú zverejnené označenie v dôsledku prítomnosti v ňom obsiahnutého slovného prvku „cat“ spájať so staršími ochrannými známkami. Namietateľ dodal, že rovnako tak k vylúčeniu zámény neprispeje ani doplnkové slovo „Europe“.

Ďalej namietateľ uviedol, že aj keď prihlasovateľ vo zverejnenom označení 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 zverejnené označenie považovať iba za novú verziu starších ochranných znáмок. Podľa namietateľa zaradenie prvej časti „Bear“ do zverejneného označenia bude na základe týchto okolností veľmi pravdepodobne posúdené ako prejav snahy namietateľa doplniť si známkový rad vychádzajúci zo slova „Cat“/„CAT“, čomu nasvedčuje aj existencia viacerých zapísaných ochranných znáмок so slovom „CAT“ pre namietateľa.

Namietateľ dodal, že aj keby sa prvok „CAT“ nepovažoval za dominantný prvok dotknutých označení, jednoznačne by mal samostatnú rozlišovaciu funkciu vo zverejnenom označení ako celku. Namietateľ v tejto súvislosti poukázal na niektoré rozsudky Súdneho dvora Európskej únie.

V súvislosti s fonetickým hľadiskom namietateľ uviedol, že zverejnené označenie spotrebiteľia prečítajú ako „bér-keť“, prípadne „be-ar-cat“, a to v závislosti na ich znalosti anglického jazyka a zásad anglickej výslovnosti. Podľa namietateľa ďalšie slovo „Europe“ zverejneného označenia spotrebiteľia neprečítajú, pretože majú tendenciu dlhé označenia skracovať. Namietateľ svoje argumenty oprel o rozsudky Tribunálu vo veci T-43/05, Camper vs. EUIPO (BROTHERS by CAMPER) a vo veci T-803/14, Gervais Danone vs. EUIPO (BLU DE SAN MIGUEL/B'lué).

Staršie ochranné známky spotrebiteľia podľa úrovne znalosti anglického jazyka prečítajú ako „keť“, prípadne „cat“. Podľa namietateľa v každom prípade však u konkrétneho spotrebiteľa dôjde k úplnému zopakovaniu znenia starších ochranných znáмок vo zverejnenom označení, 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 namietateľa opäť vziať do úvahy to, čo už bolo uvedené vyššie o vnímaní slova „bear“ ako samostatného prvku s opisným charakterom. Namietateľ uviedol, že aj po fonetickej stránke sa predmetné označenia zhodujú v ich zhodnej časti „cat“, ktorá bude pri zvukovej reprodukcii týchto označení navyše vnímaná ako samostatná slabika.

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

Ďalej namietateľ uviedol, že zo sémantického hľadiska bude spôsob vnímania porovnávaných označení závisieť od toho, či spotrebiteľia ovládajú alebo neovládajú anglický jazyk. Časť po anglicky nehovoriacej spotrebiteľskej verejnosti bude slovný prvok zverejneného označenia vnímať ako fantazijný a časť po

anglicky hovoriacej spotrebiteľskej verejnosti (a to aj na nižšej úrovni znalosti angličtiny) bude zverejnené označenie zjavne rozdeľovať na dve slová, a to na slovo „bear“ a „cat“. Podľa namietateľa aj napriek tomu, že slovo „bear“ (vo význame „niesť, viesť, 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 namietateľa možno predpokladať, že túto skutočnosť bude podporovať aj grafický prvok znázorňujúci mačkovitú šelmu, ktorý zásadným spôsobom vyzdvihuje význam slova „CAT“ (mačka) vo zverejnenom označení.

Namietateľ zdôraznil, že pre anglicky hovoriacu spotrebiteľskú verejnosť bude slovo „bear“ vo zverejnenom označení celkom jasne opisné vo vzťahu k chráneným tovarom (stavebné stroje), v dôsledku čoho bude pre týchto spotrebiteľov dominantným prvkom tohto označenia slovo „cat“. Podľa namietateľa celkovo potom môže priemerný anglicky hovoriaci spotrebiteľ vnímať zverejnené označenie vo význame „mačka-nosič“, prípadne „nejaká mačka“, avšak nakoľko, ako je zrejmé, doslovný preklad zverejneného označenia nevykazuje žiadny vzťah k chráneným tovarom, budú ho spotrebiteľia 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 angličtinu neovládajúcich spotrebiteľov, títo budú dotknuté označenia považovať za fantazijné.

Namietateľ uviedol, že slovo „cat“ zverejneného označenia je v každom prípade zhodné so slovným prvkom „CAT“ starších ochranných známk a s ohľadom na svoj význam vo vzťahu k chráneným tovarom je toto slovo absolútne originálne a fantazijné. Zároveň namietateľ pripomenul dobré meno jeho ochranných známk „CAT“, ktoré získali medzi spotrebiteľskou verejnosťou pre kolízne tovary a služby. Podľa namietateľa v dôsledku tejto skutočnosti bude slovo „cat“ relevantná spotrebiteľská verejnosť chápať ako priamy odkaz na jeho spoločnosť Caterpillar.

Namietateľ bez ohľadu na úroveň znalostí anglického jazyka konštatoval sémantickú podobnosť medzi predmetnými označeniami, ktorá je spôsobená prítomnosťou zhodného prvku „cat“.

Podľa namietateľa ani opisný a nedištingtívny prvok „Europe“ zverejneného označenia nie je schopný od seba porovnávané označenia dostatočne odlíšiť zo sémantického hľadiska.

Namietateľ uviedol, že staršie ochranné známky „CAT“ majú v dôsledku dobrého mena, ktoré získali na základe ich intenzívneho a dlhodobého užívania na trhu vyššiu rozlišovacia schopnosť 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.

Namietateľ uviedol, že pravdepodobnosť zámény už bola úradom potvrdená medzi veľmi podobnými označeniami v dvojinstančnom konaní a zverejnené označenie je iba opätovným podaním už raz právoplatne odmietnutého označenia prihlasovateľa, pričom aj toto nové označenie stále obsahuje znenie staršej ochrannej známky (alebo jej dominantný prvok) a nelíši sa až tak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu zámény a vzniku neoprávnenej výhody.

Namietateľ konštatoval, že dotknuté označenia sú zo všetkých hľadísk vysoko podobné a sú prihlásené, resp. zapísané pre zhodné alebo veľmi podobné tovary a služby, a preto bude dochádzať k pravdepodobnosti ich zámény. Ani prvok „Europe“ nachádzajúci sa vo zverejnenom označení nie je schopný vylúčiť túto podobnosť.

V súvislosti s druhým namietaným dôvodom namietateľ 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 namietateľ 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 45,5 miliárd dolárov v roku 2017 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).

Namietateľ 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.

Namietateľ uviedol, že použitie značky „CAT“ sa neobmedzuje na stavebné a ťažobné odvetvia, ale pokrýva nesmierne široký rozsah využitia. V tejto súvislosti namietateľ odkázal na internetovú stránku 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 namietateľa 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.

Podľa namietateľa prítomnosť značky „CAT“ na internete zaisťuje tovarom a službám „CAT“ globálnu viditeľnosť. Jeho spoločnosť má hlavnú stránku 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.

Namietateľ 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 požíčavanie, komplexné poradenské služby, marketingové aj sponzorské aktivity, nákup, predaj, prepravu a logistiku. Za účelom preukázania uvedených skutočností namietateľ predložil výtlačok profilu jeho spoločnosti z jeho oficiálnych internetových stránok <http://www.caterpillar.com> a 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, odkázal na jeho slovenskú lokálnu verziu internetovej stránky 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 namietateľ 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. Namietateľ uviedol tabuľku, v ktorej je zachytený globálny podiel trhu jeho spoločnosti v stavebnom priemysle od roku 2004 do roku 2015 vrátane. Namietateľ 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. Namietateľ 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.

Namietateľ konštatoval, že jeho ochranné známky (resp. celková hodnota obchodných označení, tzv. „brands“ namietateľa, ktoré zahŕňajú okrem iného označenia „CAT“ a „CATERPILLAR“) sa v celosvetovom hodnotení renomovanej štúdie Interbrand napr. v roku 2013 umiestnili na 58. mieste s hodnotou presahujúcou 7,13 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 a číslo 89 v roku 2018 s hodnotou značky 4,868 miliárd dolárov. Namietateľ uviedol tabuľku, ktorá poskytuje prehľad o umiestnení a hodnote značky „CAT“ v štúdiu 100 Top Brands Interbrand od roku 2010 do roku 2016 včítane a graf znázorňujúci hodnotu značky „CAT“ podľa Interbrand od roku 2002 do roku 2016 včítane, z ktorého vyplýva, že značka „CAT“ mala od roku 2002 významný nárast a odvtedy má aj trvalo pôsobivú silu (príloha č. 11).

Namietateľ 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). Namietateľ 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.

Namietateľ poukázal aj na jeho merchandisingové aktivity a aktivity týkajúce sa propagácie a sponzoringu, ktoré takisto zvyšujú povedomie o značke „CAT“. Namietateľ 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, namietateľ 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 namietateľ odkázal na internetové stránky www.shop.cat.com, www.catfootwear.com a www.cat.sk (príloha č. 12).

Namietateľ 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 namietateľ uviedol, že dobré meno a všeobecnú známosť ochranných známk „CAT“ na území Európskej únie, konkrétne Nemecka, Fínska, Poľska a Belgicka, dokladajú aj prieskumy verejnej mienky realizované v týchto krajinách nezávislou agentúrou Gessellschaft für Konsumforschung, resp. spoločnosťou Taloustutkimus Oy v rokoch 2010 až 2016.

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

Záverom namietateľ poukázal na množstvo rozhodnutí z rôznych úradov pre duševné vlastníctvo a súdov, ktoré podľa neho potvrdili, že značka „CAT“ má dobrú povesť a zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k ťažným strojom v stavebníctve, motorom, stavebným a ťažobným vozidlám, prenájmu a leasingu týchto výrobkov a všeobecne k tovarom a službám v triedach 7 a 12 a všeobecne v sektore budov a stavieb. Na preukázanie tvrdených skutočností namietateľ 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).

Namietateľ 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.

Namietateľ 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. Namietateľ 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. Namietateľ svoje tvrdenie tiež oprel o rozhodnutie Tribunálu vo veci T-185/02 vo veci Picasso estate vs.

EUIPO (Picaro).

Ďalej sa namietateľ zaoberal podobnosťou a spojitosťou medzi predmetnými označeniami a v tejto súvislosti sa odvolal na vyššie uvedené porovnanie dotknutých označení, pričom poznamenal, že dotknuté označenia sú podobné a stupeň podobnosti je dostatočný na naplnenie zásad stanovených ESD uvedených v rozhodnutí C-408/2001 vo veci Adidas vs. Fitnessworld trading 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 namietateľ zaoberal tým, že zverejnené označenie by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho starších ochranných známk alebo by im bolo na ujmu. Podľa namietateľa používaním zverejneného označenia by bola rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk rozriedená, čím by došlo k poškodeniu jej reklamnej funkcie. Skutočnosť, že rozriedenie ochrannej známky spôsobuje tejto známke ujmu, vyjadril vo svojom rozhodnutí C-375/97 vo veci Chevy aj SDEÚ. V tejto súvislosti namietateľ 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 namietateľ tiež upozornil na rozhodnutie SDEÚ 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 namietateľa i v tomto prípade, keďže nebezpečenstvo, že si spotrebiteľia spoja zverejnené označenie s jeho staršími ochrannými známkami, je vysoké. Namietateľ dodal, že z uvedeného je evidentné, že prihlasovateľ sa snaží používaným zverejneným označením veľmi podobným 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 namietateľom 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 namietateľ uviedol, že na druhej strane potom môže nastať aj situácia, kedy spotrebiteľia zažijú určitú negatívnu skúsenosť s tovarmi alebo službami prihlasovateľa (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 namietateľa. 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.

Namietateľ 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 so zverejneným označením (prípadne tovarov a služieb nimi chránených) ešte výraznejšie. Spotrebiteľia totiž môžu nadobudnúť nesprávny dojem, že zverejnené označenie je iba ďalšou z variácií namietateľa.

Namietateľ 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. Namietateľ 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.

Namietateľ uviedol, že rovnaké zistenia sa uplatňujú aj v tomto prípade, a to tým skôr, keďže zverejnené označenie je iba opätovným podaním už raz odmietnutého veľmi podobného označenia, takže úmysel prihlasovateľa neoprávnene využívať dobré meno a rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známk namietateľa je zrejmy. Napodobenie ochranných známk „CAT“ okamžite pridáva hodnotu zverejnenému označeniu „Bearcat Europe“, keďže to spôsobí, že zverejnené označenie bude ako celok ľahšie zapamätateľné a príťažlivejšie, keďže vo zverejnenom označení sa odrazia aj vysoko uznávané koncepcie týkajúce sa značky „CAT“. V dôsledku toho bude spoločnosť prihlasovateľa prostredníctvom svojho označenia „Bearcat Europe“ schopná ťažiť z goodwillu ochranných známk „CAT“ a využívať ich prestíž veľmi diskutabilným spôsobom.

Ďalej namietateľ uviedol, že okrem narušenia rozlišovacej funkcie starších ochranných známk sú potom tieto ochranné známky s dobrým menom porušené už len tou samotnou skutočnosťou, že pri konfrontácii so zverejneným označením si spotrebiteľ vybaví ochranné známky „CAT“ namietateľa. Podľa namietateľa je to práve táto skutočnosť, čo prihlasovateľovi umožňuje nepoctivo ťažiť z dobrého mena ochranných známk so slovným prvkom „CAT“, a navyše to má dopad na poškodenie a rozriedenie rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk.

Namietateľ na tomto mieste špecifikoval, že v súlade s judikatúrou SDEÚ (rozsudkom vo veci C- 252/07 *Intel Corporation* z 27.11.2008, bod 38) „*sa od majiteľa staršej ochrannej známky nevyžaduje preukázať skutočné a prítomné poškodenie jeho známky (...). Ak je možné predvídať, že takéto poškodenie vyplynie z používania neskoršej ochrannej známky, ku ktorému by mohol byť jej majiteľ vedený, nemôžeme od majiteľa staršej ochrannej známky vyžadovať, aby čakal na vznik skutočnej škody na to, aby mohol takéto používanie zakázať. Majiteľ staršej ochrannej známky však musí preukázať, že existuje vážne nebezpečenstvo, že k takémuto poškodeniu v budúcnosti dôjde*“.

Namietateľ zdôraznil, že SDEÚ v tom istom rozsudku zakotvil ďalší zásadný princíp: „*čím okamžitejšie a silnejšie neskoršia známka pripomína staršiu známku, tým väčšia je pravdepodobnosť, že skutočné alebo budúce používanie neskoršej známky bude nepoctivo ťažiť z jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena alebo jej bude na ujmu*“ (bod 67).

Pokiaľ potom ide o ujmu na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, považujú sa za takúto ujmu (rozriedenie) situácia, kedy je oslabená schopnosť známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, ako pochádzajúce od majiteľa takejto známky v dôsledku toho, že používanie zhodného alebo podobného označenia treťou osobou vedie k rozptýleniu jej identity a pridrža sa povedomia verejnosti o staršej ochrannej známke (rozsudok *Intel Corporation*, bod 76).

Namietateľ uviedol, že v jeho prípade sú spotrebiteľia zvyknutí, že pod označením „CAT“ nájdu na trhu len jeho tovary a služby, prípadne tovary a služby ním licencované, a teda predávané či poskytované s jeho súhlasom. V každom prípade si spotrebiteľia budú zverejnené označenie asociovať so svetoznámu spoločnosťou Caterpillar a jeho tovarmi a službami s dobrým menom. Podľa namietateľa zápisom zverejneného označenia by však došlo k situácii, v ktorej by na trh vstúpil ďalší subjekt označujúci svoje tovary a služby zameniteľné podobným označením, čím by bolo starším ochranným známkam znemožnené plniť ich základnú funkciu, a to jednoznačne určiť obchodný pôvod tovarov a služieb nimi označených.

Zároveň by tak prihlasovateľ dosiahol zmenu ekonomického chovania spotrebiteľov, keďže títo by z dôvodu všeobecnej známosti označenia „CAT“ a jeho dobrého mena boli omnoho skôr naklonení kúpiť jeho tovary, ako by tomu bolo v prípade, že by si pre svoje tovary a služby vybral označenie celkom odlišné.

Namietateľ nepoctivé ťaženie z dobrého mena starších ochranných známk odôvodnil aj výňatkami z rozsudkov vo veci C-487/07 *L'Oreal Bellure*, bod 41, 44 a 49 a *Intel Corporation*, body 67-69.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie „Bearcat Europe“ bude ťažiť z dobrého mena starších ochranných známk „CAT“ a nenáležite bude z nich profitovať.

Ďalej namietateľ uviedol, že neprípustnosť ochrany pre prihlasovateľa spočíva aj 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.

V závere namietateľ požiadal úrad, aby prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

Listom úradu z 19.6.2018 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ vo vyjadrení doručenom úradu 23.10.2018 uviedol, že zverejnené označenie vzhľadom na osobitú kompozíciu slovnú a obrazovú časť, ako aj výrazný a originálny obrazový prvok nie je podobné so staršími ochrannými známkami a spotrebiteľ dokáže v plnej miere odlišiť poskytované tovary a služby od tovarov a služieb namietateľa.

Ďalej prihlasovateľ uviedol, že pri posudzovaní vizuálnej podobnosti priemerný spotrebiteľ vníma zväčša

označenie ako celok, na základe čoho vzniká aj celkový dojem v jeho pamäti, a neprístupuje k skúmaniu jeho jednotlivých detailov. Prihlasovateľ 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 prihlasovateľa 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 zámény. Prihlasovateľ 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 so špecifickou funkciou, ktoré nie sú nakupované pravidelne, ale účelovo s konkrétnymi požiadavkami na funkčnosť, účel a celkový technický profil.

Ďalej prihlasovateľ opísal zverejnené označenie a staršie ochranné známky a uviedol, že slovný prvok zverejneného označenia „Bearcat“ spotrebiteľ bude vnímať ako celok a za dominantný prvok tohto označenia nebude považovať jeho časť „cat“, pretože vyhotovenie slovného prvku zverejneného označenia vylučuje akúkoľvek možnosť jeho delenia na dve časti u anglicky hovoriacej a aj u anglicky nehovoriacej časti spotrebiteľskej verejnosti. Prihlasovateľ dodal, že zverejnené označenie vykazuje ako celok v porovnaní so staršími ochrannými známkami odlišný vizuálny vnem, pričom na odlišný vizuálny vnem má výrazný vplyv grafický prvok, ktorý podporuje svojím posolstvom obsah slovného prvku „Bearcat“.

Čo sa týka fonetického hľadiska, prihlasovateľ uviedol, že fonetická reprodukcia posudzovaných označení „cat“ a „Bearcat Europe“ je odlišná. Podľa prihlasovateľa spotrebiteľ bude klásť väčší dôraz na úvodnú časť slovných prvkov a zverejnené označenie bude vnímať ako krátky slovný tvar a bude ho reprodukovať ako celok a nebude z neho vyčleňovať dominantnú časť.

Prihlasovateľ v súvislosti so sémantickým hľadiskom uviedol, že slovný a obrazový prvok zverejneného označenia má väzbu na cicavca, nazývaného taktiež ako binturong, žijúceho v južnej a juhovýchodnej Ázii. Prihlasovateľ nepovažuje delenie slovného prvku namietateľom a prisudzovanie významu jeho častiam za opodstatnené. Tiež nesúhlasí s tým, že namietateľ priradzuje slovnej časti „Bear“ opisnosť (nieť) a vyzdvihuje význam slovnej časti „cat“. Prihlasovateľ dodal, že slovný prvok „Bear“ nemá jediný význam „nieť“, ale v slovenskom jazyku znamená aj „rodiť, strpieť, medveď“. Podľa prihlasovateľa je plne logické, že zverejnené označenie bude spotrebiteľ vnímať v spojitosti s vyobrazeným zvieraťom (aj keby priamo jeho názov nepoznal), prípadne ho bude považovať za fantazijné. Ďalej prihlasovateľ uviedol, že vyobrazené zviera zverejneného označenia nemá žiadnu väzbu na mačku, ani asociáciu s mačkou. Prihlasovateľ na podporu tohto tvrdenia priložil prílohu č. 1 – výňatok z internetovej stránky www.abicko.cz. Podľa prihlasovateľa bolo by v rozpore so záujmami namietateľa, 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 namietateľom komunikovaná na internetovej stránke www.caterpillar.com, a súčasne z obchodného mena namietateľa Caterpillar Inc.

Prihlasovateľ konštatoval, že zverejnené označenie nie je podobné so staršími slovnými ani obrazovými ochrannými známkami z vizuálneho, fonetického ani sémantického hľadiska, a preto pravdepodobnosť ich zámény je vylúčená.

Prihlasovateľ dodal, že slovná časť „cat“ je vo zverejnenom označení použitá ako súčasť slovného prvku „Bearcat“ a v takej grafickej úprave a v spojitosti s obrazovým prvkom tak, že celkový dojem, ktorý zverejnené označenie vyvoláva, je z pohľadu priemerného spotrebiteľa dostatočne odlišný od celkového dojmu, ktorým pôsobia staršie ochranné známky namietateľa.

Ďalej sa prihlasovateľ zaoberal aj dobrým menom starších ochranných známk a v súvislosti s podobnosťou dotknutých označení 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.

Prihlasovateľ 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 rozlišovaciau spôsobilosť. Ďalej prihlasovateľ 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 znáмок „CATERPILLAR“ a ochranných znáмок „CAT“ vo vyššie opísanom obrazovom vyhotovení pre slovné ochranné známky „CAT“ je nepripustné. Podľa prihlasovateľa akokoľvek úctyhodný zoznam rozhodnutí EUIPO či iných úradov, ktoré uznali dobré meno, nemôže nahradiť absenciu či nedostatky dokazovania v konkrétnej veci.

Prihlasovateľ k predloženým dôkazom namietateľa uviedol, že dôkazy nepreukazujú dobré meno slovnej ani obrazovej ochrannej známky, dôkazy sa nevzťahujú na čas pred podaním prihlášky zverejneného označenia, údaje uvádzané v dôkazoch nemožno hodnotiť ako dôkazy stavu tvrdeného namietateľom, informácie pochádzajúce z internetových zdrojov namietateľa je nutné preukázať, čo v dôkazoch absentuje a dôkazy preukazujú súčasný stav. Následne prihlasovateľ rozanalyzoval jednotlivé dôkazy namietateľa a k výtlačkom z web stránky 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 prihlasovateľa slovný prvok „CAT“ v tomto kontexte predstavuje len slovné označenie obrazových ochranných znáмок „CAT“, ktoré sú v texte článku komunikované. Prihlasovateľ dodal, že spoločnosť Caterpillar Inc. vlastní komplexné portfólio značiek a značka „Caterpillar“ je dáždik, 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. Prihlasovateľ 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 (príloha prihlasovateľa č. 2), 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.

Ďalej prihlasovateľ 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!“). Prihlasovateľ 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 prihlasovateľa 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. Prihlasovateľ za účelom preukázania uvádzaných skutočností odkázal na web stránky <https://cs.wikipedia.org/wiki/Caterpillar>, 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.

Prihlasovateľ k ďalšiemu dôkazu, k výňatku z web stránky www.zepelin.sk (príloha č. 9) 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. Prihlasovateľ dodal, že stroje Caterpillar nesú na svojom tele obrazovú ochrannú známku „CAT“ a vedľa nej typové označenie produktu v tvare číslic a písmena. Ďalej prihlasovateľ uviedol genézu vývoja označenia „CATERPILLAR“ od roku 1925 až do roku 1989, kedy označenie získalo súčasnú používanú podobu. Podľa prihlasovateľa sa slovné označenie „CAT“ v tomto dôkaze nenachádza. Prihlasovateľ konštatoval, že namietateľ návštevnosť tejto stránky pre posúdenie dobrého mena nedokumentoval.

Ďalej prihlasovateľ rozanalyzoval výtlačok z web stránky www.zepelin.sk distribútora strojov Caterpillar na území SR, konkrétne magazín CAT MAGAZINE a Profesionál Zákaznícky magazín. 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. Prihlasovateľ 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 prihlasovateľa 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 prihlasovateľa znižuje rozlišovaciu spôsobilosť obrazového označenia „CAT“ pre namietateľa. Prihlasovateľ dodal, že počet výtlačkov, ani návštevnosť tejto stránky pre posúdenie dobrého mena nebolo namietateľom dokumentované.

Prihlasovateľ 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 prihlasovateľa nemožno určiť jeho teritoriálne zameranie.

Čo sa týka dôkazu Interbrand – umiestnenie a hodnota značky (príloha č. 11), prihlasovateľ v súvislosti s ním konštatoval, že údaje z rokov 2004-2016 o poradí značiek sa týkajú umiestnenia a hodnoty obrazového označenia „CATERPILLAR“, z ktorého podľa prihlasovateľa vychádzajú staršie ochranné známky, sú jeho skrátenou verziou, čo vylučuje vnímanie slovného prvku „cat“ vo význame mačka.

Prihlasovateľ zaujal aj stanovisko k sponzoringu a merchandisingovým aktivitám namietateľa (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 prihlasovateľa v tomto prípade absentuje dôkaz o množstve predaných tovarov a tiež dôkaz o návštevnosti web stránok, ktoré uviedol namietateľ.

K výsledkom prieskumu trhu v Nemecku, Poľsku, Fínsku (príloha č. 13) prihlasovateľ uviedol, že i keby úrad z uvedených prieskumov vyvodil tvrdené dobré meno ochranných známok „CAT“ na území uvedených krajín, takéto zistenie podľa neho nemožno bez ďalšieho považovať za relevantné s odstupom 5 a viac rokov, resp. v čase podania prihlášky zverejneného označenia (v roku 2017) a už vôbec nie vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky.

Prihlasovateľ dodal, že samotné zistenie dobrého mena ochrannej známky nemá právny význam v prípade chýbajúcej zhodnosti či podobnosti posudzovaných označení.

Prihlasovateľ v súvislosti so zákonnou podmienkou, že použitie zverejneného označenia by bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrého mena, poukázal na odôvodnenie v časti týkajúcej sa dôvodu v § 7 písmene a) a b) zákona o ochranných známkach a na vyjadrenie sa k pripomienkam.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ konštatoval, že zákonné podmienky ani jedného uplatneného zákonného dôvodu neboli naplnené, a preto navrhol, aby úrad námietky zamietol v plnom rozsahu.

Na základe požiadavky namietateľa z 5.11.2018 mu bolo doručené vyjadrenie protistrany, ku ktorému sa vyjadril. Namietateľ vo svojom dodatočnom vyjadrení opakovane potvrdzoval svoje argumenty a postoje uvedené v námietkach, pričom uviedol aj niektoré nové skutočnosti, na ktoré úrad, vzhľadom na koncentračnú zásadu konania o námietkach, nemôže prihliadať. Namietateľ opierajúc sa o uvedené argumenty opakovane navrhol, aby úrad prihlášku zverejneného označenia zamietol v celom rozsahu.

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 (ďalej aj „zákon o ochranných známkach“) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

Namietateľ podal námietky v zmysle § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení účinnom do 13.1.2019, ktorý bol s účinnosťou od 14.1.2019 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 k zmene ustanovenia upravujúceho uplatnený námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2 citovaného zákona.

Uplatnený námietkový dôvod - § 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 neoprávnené 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 zverejneného označenia,
- použitie zverejneného označenia môže priniesť jeho prihlasovateľovi neoprávnenú výhodu využívaním rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk, či spôsobiť im ujmu.

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška ochrannej známky , číslo spisu POZ 2776-2017, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 24.11.2017 prihlasovateľom Ing. Borisom Štubňom, PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš, Slovenská republika a zverejnená vo Vestníku úradu 5.2.2018 pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ 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 zverejneného označenia a ochranných známk namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Namietateľ 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 zrušovací konanie, ktoré doposiaľ nebolo ukončené, a preto úrad pri rozhodovaní o námietkach 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.





Namietateľ 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 namietateľa 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. Namietateľ toto tvrdenie oprel o rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO R 7/2001-1 zo 4.2.2001 vo veci ASPIRIN. Podľa názoru namietateľa môže prihlasovateľ používaním zverejneného označenia 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 zverejneného označenia, alebo aby sa ich obsah týkal udalostí alebo skutočností pred týmto dátumom. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 24.11.2017 (deň podania prihlášky zverejneného označenia). Pokiaľ ide o územie, namietateľ musí preukázať dobré meno štvrtej staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky a prvej až tretej staršej ochrannej známky na území Európskej únie.

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

- výtlačok profilu spoločnosti namietateľa z jeho oficiálnych internetových stránok <http://www.caterpillar.com> a www.cat.com (príloha č. 1),
- výtlačok z internetovej encyklopédie Wikipedia.org. o spoločnosti namietateľa, 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,
- výtlačok zo slovenskej lokálnej verzie internetových stránok namietateľa www.cat.sk a www.zepelin.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 2017 (príloha č. 11),
- výňatok z a odkaz na internetové stránky www.catfootwear.com/UK/en_GB/home a www.zepelin.sk/z-shop/ (príloha č. 12),
- kópie štúdií trhu v Nemecku, Fínsku a Poľsku (príloha č. 13)
- kópie rozhodnutí EUIPO a ÚPV ČR (príloha č. 14),
- kópiu návrhu na zmierlivé riešenie veci (príloha č. 15),
- kópie prvostupňového a druhostupňového rozhodnutia úradu vo veci POZ 506-2012 (príloha č. 5).



Výňatok z internetových stránok <http://www.caterpillar.com> a www.cat.com (príloha č. 1) osvedčuje vznik spoločnosti namietateľa, 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 28.3.2018, t. j. po podaní prihlášky zverejneného označenia (po 24.11.2017). 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 výťah z internetovej encyklopédie Wikipedia.org. (príloha č. 7), tiež osvedčuje vznik a vývoj spoločnosti namietateľa, 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. pred podaním prihlášky zverejneného označenia. 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 držitelia 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.

Namietateľ v súvislosti s predajcami spoločnosti Caterpillar odkázal na web stránku 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.






Namietateľ ďalej predložil výťah zo slovenskej lokálnej verzie internetovej stránky namietateľa www.cat.sk, ktorá sa po otvorení okamžite presmeruje na web stránku www.zepelin.sk (príloha č. 8), ktorý bol z internetu získaný 1.11.2017, t. j. pred podaním prihlášky zverejneného označenia 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.

Namietateľ 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 konštrukciách ktorých sa nachádza logo spoločnosti Caterpillar, t. j. obrazové označenie , či , ktorého slovný prvok „CAT“ je napísaný bielou farbou. Napr. 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 ochrannej 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/2017/ranking/caterpillar> získaná 1.11.2017 a druhá časť až 28.3.2018, t. j. po podaní prihlášky zverejneného označenia, avšak z jej obsahu je zrejmé, že sa týka udalostí v relevantnom období a preukazuje umiestnenie a hodnotu značky „, či “, ako aj samotného obrazového označenia , či  vyobrazeného v časti , v ktorej sú jednotlivé značky zhodnocované. Označenie „“ sa v roku 2017 umiestnilo na 89. mieste s hodnotou 4,87 miliárd dolárov, v roku 2016 sa 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 2017, podľa ktorého označenie dosiahlo najvyššiu hodnotu v roku 2013.

Ďalší dôkaz predstavuje výňatok z odkazu na internetové stránky www.catfootwear.com/UK/en_GB/home a www.zeppelin.sk/z-shop/ (príloha č. 12), ktorý bol z internetu získaný 1.11.2017, t. j. pred podaním prihlášky zverejneného označenia, 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, nabitjačky, zošity, perá hodinky, modely rôznych strojov spoločnosti Caterpillar, plyšové hračky, obuv, na ktorých je vyobrazené obrazové označenie , či  spolu s názvom CATERPILLAR, a tak vyplýva z neho skutočnosť, že spoločnosť Caterpillar poskytuje svoju značku , či  pre širokú škálu merchandisingových produktov, s ktorými sa môžu stretnúť spotrebiteľia na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky.

Namietateľ 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.

Namietateľ 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 známou jedného spoločnosti, menovite spoločnosti Caterpillar. Táto štúdia nebola úradu predložená, avšak úrad ako správny orgán nemá dôvod pochybovať o pravdivosti skutočností uvádzaných z nej.

Namietateľ uviedol tiež tabuľku pochádzajúcu z jeho finančnej správy, ktorá zachytáva výsledky z predaja jeho tovarov a služieb za posledný štvrtrok rokov 2016 a 2017 a za celé finančné roky 2016 a 2017. Podľa tejto tabuľky spoločnosť v roku 2016 dosiahla výnos z predaja vo výške 38,5 miliárd dolárov a 45,5 miliárd dolárov v roku 2017. V štvrtom kvartáli rokov 2016 a 2017 to bolo 9,6 a 12,9 miliárd dolárov.

Namietateľ poukázal aj na skutočnosť, že okrem hlavnej stránky 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/fr_FR.html, http://www.cat.com/de_DE.html, http://www.cat.com/en_GB.html, http://www.cat.com/it_IT.html, http://www.cat.com/nl_NL.html, http://www.cat.com/pl_PL.html a 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 namietateľa označenými slovným alebo obrazovým označením „CAT“ na uvedených internetových stránkach mohla stretnúť.

Namietateľ 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 trhový 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. Namietateľ uviedol aj tabuľku, z ktorej vyplýva, že za posledných dvanásť rokov (od roku 2004 do roku 2015) mal Caterpillar trhový 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 známkami radu „CAT“, úrad v spojitosti s ostatnými predloženými dôkazmi nemá dôvod pochybovať o pravdivosti skutočností uvádzaných namietateľom, keďže namietateľ je celosvetovo známou spoločnosťou, ktorej výroby a služby sú na celom svete a aj území Slovenskej republiky dlhodobo poskytované jeho predajcami.



Čo sa týka dôkazu - návrhu na zmierlivé riešenie veci (príloha č. 15) je potrebné uviesť, že tento dôkaz len preukazuje, že namietateľ vyzval prihlasovateľa, aby upustil od protiprávneho konania voči jeho osobe, a navrhol mu, aby sa vzdal svojej ochrannej známky č. 244015 „Bearcat“, pričom prihlasovateľ na túto výzvu nereagoval.





Prihlasovateľ k vyjadreniu k námietkam pripojil nasledujúce dôkazy:

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

Výňatkom z internetovej stránky www.abicko.cz (príloha č. 1) prihlasovateľ chcel poukázať na skutočnosť, že vyobrazené zviera vo zverejnenom označení je binturong, ktorý podľa neho nemá žiadnu väzbu na mačku, ani asociáciu s mačkou.

Podľa prihlasovateľa výňatok z internetovej stránky www.caterpillar.com/cs/company/brands.html (príloha č. 2) a výňatok z internetovej stránky 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 (príloha č. 4) prihlasovateľa 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 namietateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky zverejneného označenia, 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. 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. Namietateľ v námietkach 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 znáмок  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. Namietateľ v námietkach 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 zo svojej výročnej správy uviedol, že v roku 2016 dosiahol výnos z predaja vo výške 38,5 miliárd USD a 45,5 miliárd USD v roku 2017. Uvedené hodnoty svedčia o dobrej predajnosti výrobkov namietateľa, t. j. o tom, že spotrebiteľia jeho výrobky poznajú, dôverujú im a nakupujú ich. Z dôkazov je ďalej zrejme, že ochranná známka „“ 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 „“ a nie  alebo , je potrebné uviesť, že relevantní spotrebiteľia na danom trhu stavebnej a inej techniky sú oboznámení so známkovým radom namietateľa, 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 namietateľa, keďže namietateľ 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 držiteľia 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  alebo , v spojitosti s ostatnými dôkazmi je zrejme, že ide o reklamné aktivity, ktoré prispievajú k zviditeľneniu jeho ochrannej známky. Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že namietateľ preukázal, že staršie ochranné známky  č. 15167711 a  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, vrátane Slovenska.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2776-2017)



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.

Zverejnené označenie je obrazové a je vo farebnom vyhotovení čiernej, bielej a červenej farby. Pozostáva z dvoch slov „Bearcat“ a „Europe“ a grafického prvku v podobe čierno-bielo-červeného vyobrazenia hlavy mačkovitej šelmy. Obidve slová sú napísané štandardným typom písma malej abecedy čiernou farbou, okrem úvodných písmen, ktoré sú veľké. Slovo „Bearcat“ je umiestnené v strede označenia v popredí grafického prvku, kým ďalšie slovo „Europe“ je umiestnené v dolnej časti označenia a oproti slovu „Bearcat“ je výrazne menšie.

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 označení možno zverejnené označenie 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 farebné označenie a v druhom prípade o čiernobiely označenie.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazových označení. Zverejnené označenie je graficky navrhnuté 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“ slova „Bearcat“ zverejneného označenia, možno predpokladať, že spotrebiteľ ho síce zaregistruje a to aj zásluhou grafického prvku zverejneného označenia, vyobrazenia hlavy mačkovitej šelmy (anglicky „cat“). Ďalej možno predpokladať, že ani ďalšie slovo „Europe“ zverejneného označenia, ktoré je oproti slovu „Bearcat“ výrazne menšie a je umiestnené v jeho dolnej časti, výrazným spôsobom neprispieje k vizuálnemu odlíšaniu zverejneného označenia od druhej a tretej staršej ochrannej známky. Ale keďže relevantní spotrebiteľia obyčajne vnímajú označenia, resp. ochranné známky ako celky a nezameriavajú sa len na ich jednotlivé časti, možno vzhľadom na odlišnú grafickú úpravu dotknutých označení konštatovať, že ich tvoria vizuálne odlišiteľné označenia.

Z fonetického hľadiska bude zverejnené označenie reprodukované prostredníctvom jeho slovného prvku „Bearcat Europe“ v podobe „bér-keť ju-e-rep“, prípadne pri neznalosti výslovnosti anglického jazyka „bear-cat eu-ro-pe“, resp. je však vysoko pravdepodobné, že bude skracované a bude vyslovované len ako „bér-keť“ alebo „bear-cat“, keďže spotrebiteľia majú tendenciu dlhšie označenia skracovať a prečítať z nich len najvýraznejší a dištinkatívny slovný prvok. Druhú a tretiu staršiu ochrannú známku relevantní spotrebiteľia ovládajúci anglický jazyk prečítajú zhodne ako „keť“ a pri neznalosti anglického jazyka ako „cat“.

Na začiatku zvukového vnemu vyvolaného zverejneným označením síce zaznie odlišná slabika „bér“, prípadne „bear“, po ktorej však vo zverejnenom označení zaznie slabika „keť“, či „cat“, ktorá je zhodná s jednoslabičným slovom „keť“, či „cat“ obidvoch starších ochranných známk, ktoré je v rámci starších ochranných známk jediné. Aj keď spotrebiteľ koncovým častiam označenia venuje nižšiu pozornosť, v danom prípade možno predpokladať, keďže koncová slabika „keť“, či „cat“ zverejneného označenia je dostatočne výrazne a samostatne vyslovovaná tak, že nemožno vylúčiť, že upúta pozornosť spotrebiteľa natoľko, 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 zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či slovné prvky porovnávaných označení 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 označení je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti, a preto vzhľadom na slovo „Bearcat“ zverejneného označenia, ktoré je posilnené grafickým prvkom stvárňujúcim hlavu šelmy, možno predpokladať, že anglicky jazyk ovládajúca časť spotrebiteľskej verejnosti bude toto slovo bezprostredne vnímať vo význame „medveďomačkovitej“ šelmy. Ďalšie slovo „Europe“ zverejneného označenia je opisné, a preto spotrebiteľia dané označenie budú vnímať ako vzťahujúce sa na územie Európy. 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 označenia rovnako spájať so šelmou (či už mačkovitou alebo medveďomačkovitou), možno konštatovať podobnosť zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska.

Prihlasovateľ uviedol, že slovný a grafický prvok zverejneného označenia 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 prihlasovateľom, že druhú a tretiu staršiu ochrannú známku si odborné 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 vylúčiť ani ich sémantickú podobnosť. Uvedené skutočnosti teda dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.




Existencia súvislosti medzi označeniami






V zmysle uplatneného námietkového 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 zverejneného označenia  a starších ochranných známk Európskej únie  č. 15167711 a  č. 13392733 je založená na podobnom slovnom prvku „cat“, ktorý je obsiahnutý v slovnom prvku

zverejneného označenia , pričom prvok „CAT“ sa silne spája s majiteľom starších ochranných známk (námietateľom), keďže staršie ochranné známky  č. 15167711 a  č. 13392733, ktoré ho obsahujú, získali vyšší status ochrany „dobrého mena“. Výskyt aj len čiastočne podobného označenia na trhu môže preto vyvolávať spojitosť s jeho ochrannými známkami a tovarmi nimi označovanými. Stupeň podobnosti zverejneného označenia a starších ochranných známk  č. 15167711 a  č. 13392733 možno síce hodnotiť ako nižší, keďže zverejnené označenie a staršie ochranné známky sú obrazové označenia a okrem slova „Bearcat“ vs. „CAT“ obsahujú iné slovné alebo grafické prvky. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že v prípade uplatnenia námietok s poukazom na dobré meno starších ochranných známk *sa nevyžaduje, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť zámény u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux).*

Vzhľadom na uvedené možno predpokladať, že spotrebiteľ si uvedomí prítomnosť zhodnej časti „cat“ vo zverejnenom označení 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 zverejneného označenia „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 označení, 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.

Zverejnené označenie je prihlasované pre tovary a služby:

v triede 7 – „*alternátory; asfaltovacie stroje; axiálne ložiská; banské stroje; brúsne 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; riadiace mechanizmy strojov a motorov a hnacích strojov; hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov; roboty (stroje); rozprašovacie stroje; rýpadlá; strojové sekáče; snehové pluhy; súkolesia (časti strojov); šetriče paliva do motorov; taviace stroje; tmiče motorov; vrtacie stroje; valce (strojov); vyorávače (stroje); vysávače; motory do vznášadiel; záhradné traktory; samohybné zametacie stroje; zdvíhacie zariadenia; zdviháky (stroje); stroje na výstavbu železníc; žeriavy“,*



v triede 12 – „*dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dreziny; dvojkolesové 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 prekrývania segmentov trhu alebo verejnosti vo vzťahu k prihlasovaným tovarom a tovarom a službám, pre ktoré získali druhá a prvá staršia ochranná známka dobré meno je možné uviesť, že vo vzťahu k prihlasovaným tovarom 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 prihlasovanú skupinu tovarov 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 prihlasovaným tovarmi a tovarmi namietateľa existuje určitá väzba, vďaka čomu je vznik asociácie medzi zverejneným označením 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 zverejneného označenia 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 zverejneného označenia zvýšený stupeň pozornosti spotrebiteľa, existujúce silné povedomie o starších ochranných známkach môže spotrebiteľov viesť k domnienke, že medzi označeniami existuje vzájomné prepojenie. Minimálne dôjde pri strete spotrebiteľov so zverejneným označením k asociácii v danom

segmente trhu veľmi známých starších ochranných známok. 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 zverejneného označenia, dobre pozná staršie ochranné známky namietateľa  č. 15167711 a  č. 13392733 a pokiaľ bude zverejnené označenie použité na tovaroch, s ktorými sa štandardne staršie ochranné známky spájajú, nemožno vylúčiť, že zverejnené označenie obsahujúce časť „cat“, použité na prihlasovaných tovaroch v triede 7 a 12, bude v mysli spotrebiteľov asociovať staršie ochranné známky.

Čo sa týka prihlasovaných služieb 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 zverejneným označením 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 známok 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 „neoprávnene 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 známku 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 zverejneným označením a staršími ochrannými známkami  č. 15167711 a  č. 13392733 prostredníctvom slovného prvku „CAT“ starších ochranných známok, ktorý je celý obsiahnutý v slovnom prvku „Bearcat“ zverejneného označenia, a to vďaka známosti a vysokému stupňu rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známok, ktoré sú známe drvivej väčšine odbornej spotrebiteľskej verejnosti v súvislosti so strojmi 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 namietateľa. Riziko zblíženia predmetných označení narastá ich používaním na rovnakých či podobných tovaroch a službách. Vytvorenie súvislosti medzi označeniami môže viesť k nespravodlivej výhode prihlasovateľa

zverejneného označenia, ktorý môže ťažiť z prítlačlivosti, dobrého mena a prestíže starších ochranných známk. Toto sa môže prejaviť napr. uľahčovaním obchodovania s tovarmi zverejneného označenia, t. j. ich lepšou predajnosťou. Existuje teda riziko, že používaním zverejneného označenia pre prihlásené tovary by mohlo dôjsť k zásahu do práv k starším ochranným známkam s dobrým menom prenosom ich „imidžu“ práve na zverejnené označenie.

Priemerný spotrebiteľ venujúci dotknutým tovarom priemernú alebo aj vyššiu pozornosť tak môže v dôsledku asociácie, resp. zblíženia si zverejneného označenia so staršími ochrannými známkami  č. 15167711 a  č. 13392733 siahnúť po tovaroch prihlasovateľa označených zverejneným označením. 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 námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, a to vo vzťahu k všetkým prihlasovaným tovarom v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Čo sa týka prihlasovaných služieb 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 zverejneným označením 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 námietkam vyhovené v celom rozsahu v zmysle posudzovaného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, bude úrad posudzovať splnenie podmienok ďalšieho námietkového 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 námietkovým dôvodom k zmene označenia ustanovenia upravujúceho tento námietkový dôvod, ktorý je v účinnom znení upravený v ustanovení § 7 písm. a) bod 2.

Uplatnený námietkový 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 zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny 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).

Namietateľ 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 námietkového 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 zverejnenému označeniu staršou ochrannou známkou.

Porovnanie služieb

Zverejnené označenie je okrem vyššie posúdených tovarov v triede 7 a 12 prihlasované pre služby:

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*“.

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*“ prihlasovanej 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 zverejneného označenia prihlasovaná 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 prihlasovaných a zapísaných služieb ide rovnako o navrhovanie vzhľadu produktov.

Ďalšie služby zverejneného označenia prihlasované 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 zapísanou službou „*inžiniersky výskum a projektovanie*“ pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 42.

Ďalšie prihlasované služby 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 prihlasované služby 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 prihlasované v triede 42 sú zhodné, resp. podobné so službami zapísanými v rovnakej triede pre prvú staršiu ochrannú známku.

Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 2776-2017)

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.

Zverejnené označenie už bolo opísané pri námietkovom dôvode podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

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

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie čisto slovnej staršej ochrannej známky s obrazovým farebným označením pozostávajúcím z obrazového a slovného prvku „Bearcat Europe“, pričom je zrejmé, že celý slovný prvok prvej staršej ochrannej známky „CAT“ je obsiahnutý v slove „Bearcat“ zverejneného označenia. Možno síce súhlasiť s názorom prihlasovateľa, že ani jedna z častí slova „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 vo zverejnenom označení, keďže slovo „Bearcat“ tvoria slová základnej anglickej slovnej zásoby „bear“ a „cat“, ktoré spotrebiteľ ľahko identifikuje na prvý pohľad. Vnímanie slova „cat“ vo zverejnenom označení je podporené aj grafickým prvkom zverejneného označenia, vyobrazenia hlavy mačkovitej šelmy (v anglickom jazyku „cat“). Ďalej možno predpokladať, že ďalšie slovo „Europe“ zverejneného označenia, ktoré je oproti slovu „Bearcat“ výrazne menšie a je umiestnené v jeho dolnej časti, výrazným spôsobom neprispieje k odlišeniu zverejneného označenia od prvej staršej ochrannej známky. Na základe týchto skutočností aj pri zohľadnení odlišností zverejneného označenia (prítomnosť obrazového prvku, pridanie časti „Bear“ pred koncovú časť „cat“ a ďalšieho slova „Europe“) je nutné konštatovať aspoň minimálnu mieru podobnosti medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou z vizuálneho hľadiska.

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

Zo sémantického hľadiska pri porovnaní zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou platia tiež rovnaké argumenty a závery, ako už boli uvedené pri porovnaní slovných prvkov zverejneného označenia s druhou a treťou staršou ochrannou známkou, t. j. anglicky nehovoriaci spotrebiteľia budú slovné prvky „Bearcat“ vs. „CAT“ porovnávaných označení považovať vo vzťahu k prihlasovaným, resp. zapísaným tovarom a službám za fantazijné a anglicky hovoriaci spotrebiteľia budú slovný prvok zverejneného označenia, ktorý je navyše posilnený grafickým prvkom stvárňujúcim hlavu šelmy, bezprostredne vnímať vo význame šelmy „medved'omačkovitej“ a slovný prvok prvej staršej ochrannej známky vo význame „mačka“, či „šelma (mačkovitá)“. Druhé slovo „Europe“ zverejneného označenia je opisné a navodzuje vnem, že dané označenie je určené pre územie Európy. Vzhľadom na uvedené, nemožno podobnosť zverejneného označenia s prvou staršou ochrannou známkou zo sémantického hľadiska úplne odmietnuť.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámieny

Pravdepodobnosť zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny 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 zámieny zverejneného označenia 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 zámieny medzi zverejneným označením a prvou staršou ochrannou známkou nemožno vylúčiť, a to najmä na základe možnej vzájomnej asociácie dotknutých označení, vzhľadom na slovný prvok „CAT“, ktorý je celý obsiahnutý v koncovej časti slova „Bearcat“ zverejneného označenia, na ktorú budú pravdepodobne relevantní spotrebiteľia upriamovať svoju pozornosť, vďaka tomu, že ich k tomu navádza aj obrazový prvok zverejneného označenia 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) rozlišovaciu spôsobilosť, čo tiež určitým spôsobom prispieje k vzniku pravdepodobnosti zámieny dotknutých označení na základe ich možnej asociácie a spotrebiteľia sa môžu domnievať, že zverejnené označenie je len variantom staršej ochrannej známky. Vo vzťahu k druhému slovu zverejneného označenia „Europe“ možno zopakovať, že ide o prvok opisný vo vzťahu k prihlasovaným službám s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože naznačuje len územný rozsah použitia označenia.

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

K poukázaniu namietateľa a prihlasovateľa na konkrétne rozhodnutia úradu 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, druhu výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, spotrebiteľského okruhu a zvyklostí v danej oblasti a podobne, nemožno závery z jedného prípadu automaticky vzťahovať na iný prípad. Konania o jednotlivých označeniach prebiehajú samostatne, pretože vychádzajú z rôznych skutkových zistení.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riadielka
odboru sporových konaní

Doručiť:

JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava 1

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