



*Banská Bystrica 24.04.2023
OZ 256112/I-18-2023*

ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa INDUSTRIE Holding GmbH, Fabianstrasse 8, A-1110 Viedeň, Rakúsko, zastúpeného v konaní spoločnosťou Advokátska kancelária Patajová Pataj s. r. o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica (ďalej navrhovateľ) na vyhlásenie ochrannej známky č. 256112 „Terra“ majiteľa Mariána Šupu, Hollého 164, 922 074 Veľké Kostoľany, Slovenská republika, zastúpeného v konaní spoločnosťou Boldiz Law Firm s. r. o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky (ďalej majiteľ) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

ochranná známka č. 256112 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary v triedach 7 a 12, pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 7 a 12 tohto zoznamu“ v triede 35 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary v triedach 8, 9, 10, 21 a pre služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 8, 9, 10 a 21 tohto zoznamu“ v triede 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Odôvodnenie:

Úradu bol 2.3.2022 doručený návrh na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 256112 „Terra“ (ďalej napadnutá ochranná známka) za neplatnú podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o ochranných známkach), ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 7, 8, 9, 10, 12, 21, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ v podanom návrhu uviedol, že je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky s účinkami na území Slovenskej republiky MOZ č. 900636 „Terra“ (ďalej len staršia ochranná známka), s právom prednosti od 3.11.2005, zapísanej pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 37. Konštatoval, že jeho ochranná známka vo vzťahu k napadnutej ochrannej známke spĺňa podmienky definície staršej ochrannej známky v zmysle § 4 písm. b) zákona o ochranných známkach.

K porovnaniu ochranných známk uviedol, že z vizuálneho hľadiska sú podobné vo vysokej miere, obsahujú totiž jediný slovný prvok „Terra“ a rozdiel medzi nimi je len vo farebnosti a type písma v staršej ochrannej známke. Konštatoval, že z fonetického hľadiska ide o zhodné ochranné známky. Podľa neho pri sémantickom hľadisku obidve zdieľajú zhodný význam slovného prvku „Terra“, ktorý pochádza z latinského jazyka vo význame „pôda, zem“. Tento význam však spotrebiteľom nie je známy a zrozumiteľný a pre slovenského spotrebiteľa slovo „Terra“ predstavuje fantazijné slovo bez konkrétneho významu, teda podľa neho sú sémanticky zhodné. Navrhovateľ poukázal na to, že v napadnutej ochrannej známke je obsiahnutý celý slovný

prvok staršej ochrannej známky, pričom práve slovný prvok „Terra“ je prvkom, ktorý je vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám nositeľom jej rozlišovacej funkcie.

K porovnaniu tovarov a služieb kolíznych ochranných známk navrhovateľ uviedol, že tovary napadnutej ochrannej známky v triedach 7 a 8 sú zhodné a podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 7. Ďalej sú podľa neho tovary napadnutej ochrannej známky v triede 9 a 10 podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 7 a 12. Tovary napadnutej ochrannej známky v triede 12 sú podľa neho podobné s tovarmi staršej ochrannej známky v triede 12 a tiež sú podobné aj s tovarmi v triede 7 staršej ochrannej známky. Podľa navrhovateľa sú tovary napadnutej ochrannej známky v triede 21 podobné tovarom v triede 7 staršej ochrannej známky. Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky v triede 35, ide podľa neho o služby, ktoré súvisia s relatívne širokou kategóriou tovarov, vrátane tovarov v triedach 7 a 12 staršej ochrannej známky, ktoré sú podobné s tovarmi napadnutej ochrannej známky, majú spojitosť s tovarmi staršej ochrannej známky a sú s nimi teda podobné. K službám napadnutej ochrannej známky v triede 37 navrhovateľ uviedol, že ide o služby zhodné so službami „oprava“ staršej ochrannej známky v tej istej triede.

Navrhovateľ uviedol, že príslušnú skupinu verejnosti v danom prípade tvorí široká verejnosť, a to aj podnikateľská verejnosť poskytujúca služby v sektore poľnohospodárskych strojov a náradia, ako aj strojov a náradia na elektrický pohon. Uviedol, že slovo „Terra“ možno vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám staršej ochrannej známky považovať za prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou a celkovo staršia ochranná známka disponuje vysokou rozlišovacou spôsobilosťou vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Zhrnul, že kolízne ochranné známky sú zhodné z fonetického a sémantického hľadiska, vysoko podobné z vizuálneho hľadiska a sú zapísané pre zhodné a podobné tovary a služby, pričom napadnutá ochranná známka je tvorená rovnakým slovným prvkom ako staršia ochranná známka. Na základe uvedeného je podľa neho zrejmé, že pri súčasnej existencii oboch ochranných známk na relevantnom trhu môže byť u priemerného spotrebiteľa vyvolané vedomie súvislosti medzi tovarmi a službami porovnávaných ochranných známk. Konštatoval preto, že pri porovnávaných ochranných známkach je daná existencia pravdepodobnosti zámery vrátane pravdepodobnosti asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou.

Na základe uvedeného navrhol, aby úrad vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky tovary a služby.

Listom úradu zo 7.4.2022 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ v žiadosti doručenej úradu 3.6.2022 požiadal, aby navrhovateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 3.6.2022 uviedol, že napriek podobnosti ochranných známk podľa neho označenia dokázu na hospodárskom trhu koexistovať a plniť svoju základnú funkciu. Tiež uviedol, že hoci je staršia ochranná známka zapísaná aj pre tovary v triedach 7 a 12, reálne nie je na hospodárskom trhu používaná. Poukázal na to, že podľa dostupných informácií je staršia ochranná známka používaná na Slovensku spoločnosťou TERRASTROJ spol. s r. o., ktorá je dodávateľom stavebnej a manipulačnej techniky najmä pre značku výrobkov JCB, zaisťuje predaj, servis a prenájom stavebnej manipulačnej a inej techniky značiek JCB, BELL, ARJES, DYNAPAC a iných. Podľa majiteľa navrhovateľ staršiu ochrannú známku používal len vo vzťahu k službám v triede 37. K možnému konfliktu pri poskytovaní uvedených služieb majiteľ uviedol, že úroveň pozornosti priemerného užívateľa tejto služby je vyššia než priemerná, skôr vysoká, čo má značný vplyv na rozhodnutie o zamietnutí podaného návrhu i v časti pre služby v triede 37.

Majiteľ konštatoval, že hospodársky trh, na ktorý je zameraný navrhovateľ s činnosťou pod označením staršej ochrannej známky, je spojený s „ťažkou“ stavebnou a manipulačnou technikou, kým výrobky majiteľa napadnutej ochrannej známky sú určené najmä na domáce využitie konečným spotrebiteľom, tzn. nie primárne na podnikateľské účely, ale na priame použitie spotrebiteľom v domácnosti/záhrade. Majiteľ uviedol, že túto skutočnosť komunikoval s navrhovateľom s cieľom vyriešiť vec dohodou o koexistencii, avšak jeho snaha bola neúspešná.

Majiteľ v závere uviedol, že pokiaľ navrhovateľ nepreukáže používanie staršej ochrannej známky, je potrebné návrh zamietnuť v celom rozsahu.

Úrad listom zo 16.6.2022 vyzval navrhovateľa, aby v súlade s § 37a ods. 3 zákona o ochranných známkach predložil dôkazy preukazujúce skutočné používanie staršej ochrannej známky MOZ č. 900636.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 11.10.2022 predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania ochrannej známky. Úrad ich 18.10.2022 zaslal majiteľovi na vyjadrenie.

Majiteľ sa k dokladom predloženým navrhovateľom vyjadril v podaní doručenom úradu 16.12.2022. Uviedol, že na účely toho konania je rozhodné obdobie od 2.3.2017 do 2.3.2022 a na dôkazné prostriedky pochádzajúce z iného časového obdobia nemožno v konaní prihliadať. Ďalej sa vyjadril k jednotlivým dôkazom, ktoré predložil navrhovateľ a uviedol, že časť dôkazov je podľa neho irelevantná vo vzťahu k preukázaniu riadneho používania staršej ochrannej známky, pretože buď nie sú z rozhodného obdobia alebo sa netýkajú tovarov v triedach 7 a 12, ale služieb predaja. K faktúram za služby spojené s opravou strojov a servisnými službami majiteľ uviedol, že sú nedostatočné, pretože podľa nich navrhovateľ v rokoch 2017 až 2022 vykonal jednu opravu za rok. K predloženým marketingovým materiálom majiteľ uviedol, že len potvrdzujú, že navrhovateľ nevykonával žiadnu činnosť v spojení s tovarmi v triedach 7, 12 a službami v triede 37, ale jeho činnosť sa týkala len predaja a servisu strojov, resp. spôsobov financovania prenájmu strojov, a preto sú irelevantné vo vzťahu k preukázaniu riadneho používania staršej ochrannej známky.

Majiteľ konštatoval, že navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, ním predložené dôkazy preukazujú jej používanie pre predajnú činnosť súvisiacu so stavebnou a manipulačnou technikou, ktorej predmetom sú výrobky vyrábané tretími subjektmi pod ich vlastnou značkou, teda pod označením rozdielnym od staršej ochrannej známky. Vo vzťahu k službám v triede 37 (opravy) majiteľ poukázal na to, že predložené dôkazné prostriedky nie sú dostačujúce na riadne preukázanie skutočného používania, a to s ohľadom na frekvenciu ich poskytovania. Majiteľ v tejto súvislosti poukázal na to, že rozsah ochrany staršej ochrannej známky je určený zapísaným zoznamom tovarov a služieb, ktorý si určil navrhovateľ, pričom staršia ochranná známka nie je zapísaná aj pre služby v triede 35.

Majiteľ zdôraznil, že navrhovateľ nepreukázal používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré je zapísaná, preto neexistuje tvrdený neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky. Podotkol, že skutočnosť, že navrhovateľ umiestnil na tovar iného hospodárskeho subjektu samolepku obsahujúcu staršiu ochrannú známku nemôže mať za následok, že spotrebiteľ nadobudne presvedčenie, že takýto tovar je výrobkom majiteľa staršej ochrannej známky.

Majiteľ ďalej uviedol, že hoci navrhovateľ v podaní z 11.10.2022 poukázal na existenciu medzinárodnej ochrannej známky č. 934997 „TERRA“, táto medzinárodná ochranná známka netvorí právny podklad podaného návrhu, preto je jej existencia v tomto konaní irelevantná.

Majiteľ v závere upozornil, že z obsahu podania navrhovateľa z 11.10.2022 je zrejmé, že podanie bolo adresované k inej spisovej značke (POZ 683-2021) a poukazuje na to aj petit podania. V tejto súvislosti majiteľ požiadal úrad o dôslednú kontrolu splnenia procesného postupu navrhovateľa pri predkladaní dôkazných prostriedkov podaním z 11.10.2022, t. j. či došlo k podaniu k správnej spisovej značke konania a či podanie bolo doručené včas.

S ohľadom na uvedené majiteľ požiadal, aby úrad zamietol návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v celom rozsahu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

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

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

Podľa § 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 zámery na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámery 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,
- a) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- b) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- c) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

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

Podľa § 35 ods. 6 zákona o ochranných známkach, ak sa dôvod na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú týka len určitej časti tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, úrad vyhlási ochrannú známku za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.

V konaní o návrhu na vyhlásenie slovnej ochrannej známky č. 256112 „Terra“ za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa Mariána Šupu, Hollého 164, 922 074 Veľké Kostoľany, Slovenská republika, s právom prednosti od 8.3.2021 bola 14.9.2021 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary a služby v triedach 7, 8, 9, 10, 12, 21, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom medzinárodnej obrazovej ochrannej známky **TERRA** č. 900636, ktorá bola medzinárodne zapísaná 30.3.2006 s účinkami pre územie Slovenskej republiky s uplatnením priority od 3.11.2005 a ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 7, 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti ochranných známk vyplýva, že ochranná známka navrhovateľa má skoršie právo prednosti ako napadnutá ochranná známka, a teda je vo vzťahu k nej staršou ochrannou známkou.

Preukazovanie skutočného používania staršej ochrannej známky v konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (§ 37a zákona o ochranných známkach)

Podľa § 37a ods. 1 zákona o ochranných známkach, ak ku dňu podania návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§ 4) najmenej päť rokov, navrhovateľ na žiadosť majiteľa neskoršej ochrannej známky predloží dôkazy o skutočnom používaní (§ 7c) staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania návrhu, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie. Ak ku dňu podania prihlášky alebo ku dňu vzniku práva prednosti neskoršej ochrannej známky uplynulo od zápisu staršej ochrannej známky (§4) najmenej päť rokov, navrhovateľ okrem dôkazov podľa prvej vety predloží aj dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú dňu podania prihlášky alebo dňu práva prednosti neskoršej ochrannej známky, v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a na ktorých je založený návrh, alebo dôkazy o oprávnených dôvodoch na jej nepoužívanie.

Majiteľ môže podľa § 37a ods. 2 citovaného zákona podať úradu žiadosť podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od upovedomenia o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú podľa § 37 ods. 4 zákona o ochranných známkach.

Majiteľ v žiadosti podanej 3.6.2022 požiadal, aby navrhovateľ predložil dôkazy o skutočnom používaní staršej ochrannej známky, na ktorej je založený návrh, a to MOZ č. 900636.

Žiadosť majiteľa bola podaná v zákonom stanovenej lehote a vzhľadom na to, že staršia ochranná známka bola ku dňu podania návrhu zapísaná viac ako päť rokov, bola táto žiadosť opodstatnená.

Výzva na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky bola navrhovateľovi preukázateľne doručená 16.6.2022.

Navrhovateľ podaním doručeným úradu 11.10.2022 predložil dôkazy na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky, ktorá je medzinárodnou ochrannou známkou s účinkami v Slovenskej republike.

Majiteľ upozornil, že podanie navrhovateľa z 11.10.2022 bolo adresované k inej spisovej značke (POZ 683-2021).

Navrhovateľ v podaní z 11.10.2022 vzťahujúcim sa k napadnutej ochrannej známke označil dôkazy o používaní staršej ochrannej známky, pričom v sprievodnom liste odkázal na prílohy, ktoré predložil v ten istý deň v paralelnom konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 255966 (POZ 683-2021) toho istého majiteľa za neplatnú. V administratívnom spise sú riadne zaevidované dve podania navrhovateľa z 11.10.2022, ktoré sa týkajú preukázania používania staršej ochrannej známky, a ktoré sú až na označenie ochrannej známky, ktorej sa návrh týka (OZ 255966/POZ 683-2021 a OZ 256112/POZ 694-2021) obsahovo identické. Hoci boli dôkazy o používaní staršej ochrannej známky ako prílohy priložené len k podaniu, ktoré sa vzťahovalo k ochrannej známke č. 255966 (POZ 683-2021), vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ výslovne odkázal na použitie týchto príloh aj v konaní týkajúcom sa napadnutej ochrannej známky, možno predmetné dôkazy považovať za dôkazy predložené aj v tomto konaní.

Listom úradu z 18.10.2022 boli majiteľovi na priloženom CD odoslané obe podania navrhovateľa z 11.10.2022, teda aj podanie, ktoré sa vzťahovalo k napadnutej ochrannej známke a súčasne aj podanie k ochrannej známke č. 255966 (POZ 683-2021), ku ktorému boli priložené prílohy. List bol právnomu zástupcovi majiteľa doručený 21.10.2022.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že dôkazy o používaní staršej ochrannej známky boli v konaní o návrhu na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú navrhovateľom predložené 11.10.2022, teda v zákonnej lehote podľa § 37a ods. 3 zákona o ochranných známkach a námietku majiteľa možno považovať za nedôvodnú.

Podľa § 7c ods. 5 zákona o ochranných známkach sa v prípade medzinárodnej ochrannej známky za dátum zápisu považuje dátum priznania ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky. Staršia ochranná známka MOZ č. 900636 bola medzinárodne zapísaná 30.3.2006 s účinkami pre územie Slovenskej republiky.

Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú bol podaný 2.3.2022. Napadnutá ochranná známka bola podaná 8.3.2021. V zmysle prvej vety ustanovenia § 37a ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantné obdobie na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky obdobie od 2.3.2017 do 1.3.2022. V zmysle druhej vety ustanovenia § 37a ods. 1 zákona o ochranných známkach je relevantné obdobie na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky obdobie od 8.3.2016 do 7.3.2021.

Navrhovateľ predloženými dôkazmi musí preukázať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre tovary a služby, na ktorých je návrh založený, a to:

v triede 7: „*lifting apparatus, machines, machine tools, building machines, motors and engines (except for land vehicles), agricultural implements, mobile agricultural implements (not included in other classes), excavators and parts thereof*“ [v preklade „zdvíhacie zariadenia, stroje, obrábacie stroje, stavebné stroje, motory (nie do pozemných vozidiel), poľnohospodárske náradie, mobilné poľnohospodárske náradie (nezahrnuté v iných triedach), rýpadlá a ich časti“],

v triede 12: „*fork lift trucks, building vehicles, vehicles for road and landscape conservation, communal utility vehicles, mobile forestry vehicles and parts thereof*“ [v preklade „nákladné vozidlá, stavebné vozidlá, vozidlá na ochranu ciest a krajiny, úžitkové vozidlá, pojazdné lesnícke vozidlá a ich časti“],

v triede 37: „*repair*“ [v preklade „oprava“].

Podľa ustálenej judikatúry dôkazy o skutočnom používaní majú obsahovať údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania ochrannej známky pre príslušné tovary a služby. Uvedené požiadavky sú kumulatívne (rozsudok z 5. októbra 2010, T-92/09, STRATEGI, bod 43).

Navrhovateľ uviedol, že na trhu Slovenskej republiky je prítomný od roku 1991 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o., ktorá má prevádzky v Bratislave, Zvolene, Prešove, Nitre a Bytči a ktorá používa staršiu ochrannú známku na území Slovenskej republiky so súhlasom jej majiteľa. Uviedol, že majú medzi sebou uzavretú aj Zmluvu o dealerstve, na základe ktorej je spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o. výlučným zástupcom majiteľa staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky. Uviedol, že staršia ochranná známka je používaná na našom území v súvislosti s tovarmi v triede 7 a 12 (stovky predaných strojov od roku 2016) a službami v triede 37 (v priemere ročne viac ako 2000 zákaziek na záručný a pozáručný servis), slúži ako top brand vo firemnej komunikácii, ide o dlhodobu zavedenú značku, pričom stroje a zariadenia ňou označované patria medzi špecializované stroje s vyššou cenovou hladinou, celkové výnosy spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. dosiahli v roku 2021 viac ako 12 mil. eur. Navrhovateľ v závere s ohľadom na predložené dôkazy a aj na existenciu slovnej medzinárodnej ochrannej známky č. 934997 toho istého majiteľa s účinkami pre územie Slovenskej republiky uviedol, že preukázal riadne používanie staršej ochrannej známky.

Navrhovateľ na preukázanie skutočného používania staršej ochrannej známky predložil dôkazy:

- výpis z obchodného registra spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o., podľa ktorého bola spoločnosť do obchodného registra zapísaná 13.2.1991, jedným z jej spoločníkov bol v období od 13.12.2000 do 7.10.2013 navrhovateľ, v súčasnosti je spoločníkom spoločnosť Terra Holding GmbH, Fabianstrasse 8, 1110 Viedeň, Rakúsko, predmetom jej činnosti je okrem iného „*kúpa a predaj strojov a zariadení náhradných dielov na stroje, leasing nových a použitých strojov, servis a oprava mechanických častí strojov, maloobchod, veľkoobchod*“, príloha 1,

- zmluvu s názvom „Terra Holding GmbH dealer agreement“ v anglickom jazyku uzavretú 11.5.2017 medzi spoločnosťami Terra Holding GmbH, Fabianstrasse 8, 1110 Viedeň, Rakúsko, ako dodávateľom, a TERRASTROJ spol. s r. o., Bratislava, ako distribútorom, na obdobie jedného roka, ktorá sa automaticky predlžuje o ďalší rok, pokiaľ nebude písomne ukončená, v ktorej dodávateľ oprávnil distribútora na predaj a servis strojov a dielov, uvedených v prílohe (produkty: JCB construction and compaction, JCB industrial, JCB power products, Bell, HBM Nobas, Magni), pre ktoré má výhradný alebo neexkluzívny distribútorový vzťah s príslušnými výrobcami produktov, platnú na území Slovenskej republiky, v zmluve je zakotvené, že spoločnosť distribútora nesmie predávať konkurenčné výrobky bez predchádzajúcej písomnej dohody s dodávateľom, príloha 2,

- výtlačky z webovej stránky terra-world.sk z 10.10.2022, na ktorých je zobrazená staršia ochranná známka a informácie o spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o., Bratislava, podľa ktorých ide o dcérsku spoločnosť TERRA Holding, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991, je výhradným zastúpením stavebných strojov JCB, zabezpečuje predaj aj popredajné služby, má 5 servisných stredísk, výjazdové vozidlá, je najväčším dodávateľom rýpadlo-nakladačov na Slovensku, ponúka JCB najmodernejšie stroje, z histórie spoločnosti vyplýva, že bola založená v roku 1991, v roku 2015 predala rekordný počet nových strojov - 115 ks. Ďalej je na stránke uvedené, že sortiment ponúkaných výrobkov zahŕňa rôzne značky s viac ako 300 modelmi, že

TERRA je súčasťou silných skupín spoločnosti Industrie Holding GmbH, rakúskej spoločnosti so sídlom vo Viedni založenou v roku 2000 a okrem skupiny TERRA zahŕňa aj ďalšie dve divízie (Bulmor a Profirent). Pri skupine TERRA je zobrazená staršia ochranná známka a je uvedené, že do nej patria stavebné stroje, že má 33 predajných miest, medzi inými aj na Slovensku, ďalej stránka ponúka možnosť vybrať si rôzne produkty podľa typu, značky a použitia, v sekcii „Servis a podpora“ možno získať informácie o údržbách a opravách, servisných zmluvách, záruke, náhradných dieloch, príslušenstve, všeobecných servisných a záručných podmienkach, príloha 3,

- 7 faktúr vystavených spoločnosťou TERRASTROJ spol. s r. o. 18.7.2016, 18.12.2017, 28.9.2018, 20.12.2019, 30.10.2020, 30.11.2021 a 31.1.2022 pre rôznych odberateľov z Bratislavy, Košíc, Nitry, Ľubietovej (3 faktúry boli vystavené pre leasingové spoločnosti a stroje boli dodané ďalším subjektom - odberateľom na dodaciu adresu v Tisovci, Bohelove a Medzeve), za dodanie rôznych strojov značky JCB a jedného stroja značky Magni, faktúry za jednotlivé stroje sa pohybovali v sumách cez 30 tis. eur, 59 tis. eur, 70 tis. eur, 98 tis. eur, 108 tis. eur a 214 tis. eur, na faktúrach je vo vrchnej časti zreteľne zobrazená staršia ochranná známka, resp. označenie, ktoré obsiahnutým prvkom a jeho tvarom zodpovedá staršej ochrannej známke v čiernobielym vyhotovení; k jednotlivým faktúram boli priložené fotografie strojov - nakladače, rýpadlá, na ktorých je okrem značky JCB nalepená aj nálepka so staršou ochrannou známkou a s kontaktnými údajmi spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o., niektoré sú na fotografiách označené v súlade s označením typu stroja vo faktúre (napr. 3CX, 19C-1, 270 T4,), pričom na fotografiách k piatim faktúram je vo vlastnostiach obrázka v podrobnostiach uvedený dátum nasnímania fotografie, ktorý predchádza alebo je blízko po dátume vystavenia faktúry, preto možno usudzovať, že na fotografiách sú zobrazené dodávané stroje uvedené vo faktúrach, príloha 4,

- technickú a cenovú ponuku vypracovanú spoločnosťou TERRASTROJ spol. s r. o. z 8.6.2016 a z 19.11.2020 pre dva subjekty z Bratislavy a Gbiel, ide o podrobne vypracované ponuky strojov značky JCB - teleskopický manipulátor a teleskopický nakladač, v ktorých sú uvedené detailné technické špecifikácie výrobkov, informácie o cene, dobe dodania, o podmienkach platby, o záručnej dobe (v ponuke z roku 2020 je uvedené, že spoločnosť dáva záruku v zmysle záručných podmienok PREMIER COVER firmy JCB), informácie o záručnom a pozáručnom servise vrátane dodávok náhradných dielov, ktoré vykonáva spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o., v ponuke z roku 2020 je aj údaj o výrobcovi stroja, ktorým je spoločnosť JCB Ltd., Rocester, Veľká Británia, na oboch ponukách je spolu s údajmi o spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. zobrazená aj staršia ochranná známka, označenie JCB a v päte dokumentu logá JCB, HBM-NOBAS, ALLROUND a BELL, príloha 5,


- 7 kópií faktúr vystavených spoločnosťou TERRASTROJ spol. s r. o. z 24.6.2016, 29.5.2017, 23.3.2018, 21.10.2019, 30.6.2020, 26.2.2021, 9.2.2022 pre rôzne subjekty zo Slovenska, za servisné služby, ku každej faktúre je priložený výkaz práce a údaje o časovom priebehu opráv, z ktorých vyplýva, že šlo o opravy a servisné služby rôzneho rozsahu v sumách od 80 eur po sumu 1070 eur, ktoré prebiehali u zákazníkov, na faktúrach aj vo výkazoch je vo vrchnej časti zreteľne zobrazené čiernobiele označenie zhodné so staršou ochrannou známkou, príloha 6,


- článok z MAGAŽÍNU STROJE A MECHANIZÁCIA 9-10/2017 z 9.9.2017 s názvom „Deň JCB“, ktorý sa týkal podujatia, ktoré zorganizovala pre zákazníkov spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o. v centrále v Bratislave, článok podrobne informoval o podujatí, počas ktorého sa uskutočnila súťaž strojníkov „majstrovstvá SR posádok strojov JCB“, bol na ňom prezentovaný nový kolesový nakladač JCB Hydradig a celý produktový rad strojov JCB, tiež spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o., ktorá je výhradným zastúpením stavebných strojov JCB, zabezpečuje predaj a popredajné služby, v článku bolo uvedené, že je najväčším dodávateľom rýpadlo-nakladačov na Slovensku, disponuje tímom 18 skúsených mechanikov na 5 pobočkách so 16 servisnými výjazdovými vozidlami, investuje do školení a vzdelávania týkajúceho sa poskytovania servisných služieb, ponúka novinku vo financovaní na báze operatívneho lízingu, príloha 7,

- 7 faktúr vystavených reklamnou agentúrou z Bratislavy pre spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o. zo 14.8.2017, 31.8.2017, 6.9.2017, 16.7.2018, 8.10.2018 a 30.7.2019, za tlač 5 druhov letákov po 500 ks – teda 2500 ks plagátov propagujúcich rôzne stroje - rýpadlá značky JCB (3CX, 4CX, 55Z-1, 8010 CTS, 8035 ZTS), ďalej za grafický návrh inzercie „Vyhrať 2 x“, za prípravu inzercie do tlače, za grafický návrh plagátu Mini Rýpadlá 2 JCB (3CX a 4CX), za grafický návrh a prípravu do tlače plagátov rýpadiel na rôzne modely JCB (55Z-1, 8010

CTS, 8035 ZTS), za prípravu letáku JCB 8018 CTS do tlače, za prípravu dokumentu na tlač, za tlač letáku – „kampaň 6+“ v počte 250 ks, príloha 8,


- ukážky plagátov, ktoré podľa dátumu vytvorenia vo vlastnostiach dokumentu boli vytvorené 31.8.2017, 18.7.2018 a 15.7.2019, teda v čase vystavenia faktúr za letáky v prílohe 7 a podľa ich obsahu možno usudzovať, že ide o letáky, ktorých príprava a tlač bola účtovaná vo faktúrach v prílohe 7, napr. podľa typu rýpadiel (JCB 3CX, JCB 4CX, atď.), podľa názvu letáku „program 6+“, na ktorom je uvedené, že akcia zľava 20

% platí do 31.12.2019, na plagátoch je zobrazená staršia ochranná známka, resp. označenie , odkaz na webovú stránku spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. a sú na nich zobrazené rôzne stroje JCB, tiež napr. informácia, že pre stroje JCB staršie ako 6 rokov ponúka spoločnosť 20% zľavu na prácu a na originálne diely používané pri opravách vykonaných servisnými mechanikmi a technikmi, sú tu kontaktné údaje troch pobočiek, príloha 9,

- inzerciu v časopise MAGAZÍN Stroje, technológia, ekológia 2/2019, v ktorej je pozvánka spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o., na podujatie JCB EXPERIENCE DAY, ktoré sa malo konať 16.5.2019 v Lome Vígľaš, na pozvánke je zobrazené označenie ; faktúru vystavenú 25.2.2019 spoločnosťou z Bratislavy pre spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o. za inzerciu v odbornom dvojmesačníku MAGAZÍN Stroje, technológia, ekológia č. 1/2019, príloha 10,

- článok z časopisu MAGAZÍN Stroje, technológia, ekológia 3/2019, v ktorej je opísané podujatie JCB EXPERIENCE DAY, organizované spoločnosťou TERRASTROJ spol. s r. o., ktoré sa konalo 16.5.2019 v kameňolome vo Vígľaši, v článku je uvedené, že spoločnosť patrí k popredným dodávateľom stavebnej a manipulačnej techniky, cieľom podujatia bolo predstavenie prierezu výrobného programu značky JCB, prebehla súťaž strojníkov „majstrovstvá SR posádok strojov JCB“, na fotografiách pri článku sú stroje JCB, na ktorých je umiestnená staršia ochranná známka (na nálepke), v článku je spomenuté, že sa spoločnosti podarilo dosiahnuť druhé miesto v štatistikách predaja s celkovo 92 dodanými strojmi, v článku je odkaz na webovú stránku spoločnosti, príloha 11,

- 4 fotografie strojov značky JCB, na ktorých sú okrem označenia výrobcu a jeho značky (JCB) aj nálepky zobrazujúce staršiu ochrannú známku, podľa navrhovateľa ide o fotografie z podujatia zo 16.5.2019, ktoré bolo opísané v článku v prílohe 10, pričom na základe porovnania fotografií podujatia publikovaných s článkom a predložených fotografií možno usúdiť, že ide o fotografie z tohto podujatia a osvedčuje to aj dátum nasnímania fotografie dostupný vo vlastnostiach obrázka, príloha 12,

- reklamné letáky spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. z rokov 2017, 2019, 2020 a 2021, čo vyplýva z obsahu letákov, napr. platnosti propagovanej akcie (akcia platí do ...), na ktorých sú zobrazené rôzne stavebné stroje značky JCB, údaje o spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. a rôzne akčné ponuky, napr. ponuka možnosti odloženia splátok, možnosti financovania strojov prostredníctvom tejto spoločnosti, ponuka predaja strojov zo skladových zásob, ponuka predaja gumových papúč značky JCB, na letáku z roku 2017 je zobrazená staršia ochranná známka, na ostatných označenie , príloha 13,

- fotografie, ktoré boli podľa vlastností obrázka (podrobnosti) nasnímané 9.9.2017 a 10.9.2021, pričom je na nich zobrazená zrejme predajňa alebo sídlo spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o., firemné dodávky, pričom vozidlá aj predajňa sú označené staršou ochrannou známkou, príloha 14.

Ešte pred posúdením dôkazov o používaní staršej ochrannej známky je potrebné k odkazu navrhovateľa na jeho medzinárodnú slovnú ochrannú známku č. 934997 „TERRA“, na ktorú poukázal v podaní z 11.10.2022, teda až v priebehu konania uviesť, že pri podaní návrhu bolo uplatnené len jedno staršie právo podľa § 7 zákona o ochranných známkach, a to právo k medzinárodnej ochrannej známke č. 900636. Poukaz na inú ochrannú známku, teda na ďalšie staršie právo navrhovateľa, na ktorú upozornil až po podaní návrhu v priebehu konania, nemožno považovať za prípustné, a to v zmysle § 37 ods. 1 zákona o ochranných známkach, podľa ktorého sa na doplnenie odôvodnenia návrhu o ďalší dôvod neprihliada.


Ako ďalej vyplýva z analýzy predložených dôkazov, takmer všetky sú z príslušného obdobia, pričom sú buď datované alebo ich datovanie vyplýva z vlastností dokumentu. Jedine výtlačky z webovej stránky v prílohe 3 boli zaznamenané až mimo rozhodného obdobia, avšak z časového hľadiska ich možno tiež považovať za relevantné, pretože z nich vyplývajú informácie vzťahujúce sa k relevantnému obdobiu. Možno ich teda vziať do úvahy ako podporné dôkazy v spojitosti s ďalšími dôkazmi potvrdzujúcimi ich objektivitu. Predložené dôkazy patria do oboch vyššie vymedzených rozhodných období, t. j. do obdobia piatich rokov pred podaním návrhu od 2.3.2017 do 1.3.2022 aj do obdobia piatich rokov pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. od 8.3.2016 do 7.3.2021, teda pokrývajú jedno aj druhé relevantné obdobie. Možno ďalej uviesť, že predložené dôkazy sa vzťahujú na územie Slovenskej republiky. Celkovo teda možno predložené dôkazy vyhodnotiť ako pokrývajúce relevantné obdobie a vzťahujúce na relevantné územie, ktorým je územie Slovenskej republiky.

Čo sa týka posúdenia preukázania skutočného používania ochrannej známky, je potrebné preskúmať rozsah a charakter jej používania. Pokiaľ ide o rozsah používania, je potrebné preskúmať dosiahnutý obchodný objem, dĺžku používania a jeho frekvenciu. Súčasťou posúdenia je miera vzájomnej závislosti medzi uvedenými faktormi. Skutočnosť, že obchodný objem dosiahnutý pri používaní ochrannej známky nie je vysoký, môže prevýšiť skutočnosť, že používanie ochrannej známky je rozsiahle a veľmi pravidelné, a naopak. Na naplnenie uvedených kritérií vplýva povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a s ňou súvisiaca charakteristika príslušného trhu.

Predložené dôkazy o používaní staršej ochrannej známky na území Slovenskej republiky boli vystavené, resp. sa vzťahujú na činnosť slovenskej spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. Navrhovateľ uviedol, že ide o jeho dcérsku spoločnosť. Podľa výpisu z obchodného registra v prílohe 1 bol v období rokov 2000 až 2013 spoločníkom spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. navrhovateľ, v súčasnosti je spoločníkom rakúska spoločnosť Terra Holding GmbH. Z informácií na webovej stránke spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. vyplýva, že je dcérskou spoločnosťou Terra Holding, ktorá je súčasťou skupín spoločnosti navrhovateľa.


Zákon o ochranných známkach v ustanovení § 7c ods. 3 stanovuje, že používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie majiteľom. Na základe preukázaných faktov v spojení s tým, že navrhovateľ predložil v konaní daňové doklady, či interné dokumenty (vypracované cenové ponuky) spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. možno akceptovať, že predložené dôkazy o používaní staršej ochrannej známky napĺňajú podmienky používania s jeho súhlasom. Je totiž potrebné zohľadniť, že pokiaľ by preukazované používanie nebolo realizované so súhlasom navrhovateľa ako majiteľa staršej ochrannej známky je nepravdepodobné, že by disponoval dôkazmi, ktoré možno považovať za súčasť účtovnej agendy spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o.



Na základe predložených dôkazných prostriedkov možno konštatovať, že spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o. pôsobí dlhoročne na slovenskom trhu v oblasti predaja a dodávok stavebných strojov, je výhradným predajcom stavebných strojov, predovšetkým značky JCB, má niekoľko pobočiek na Slovensku. Bolo zistené, že na základe zmluvy uzavretej so spoločnosťou Terra Holding GmbH (príloha 2) je spoločnosť od roku 2017 výhradným predajcom aj poskytovateľom servisu produktov strojov a dielov niekoľkých značiek, okrem iného aj strojov značky JCB, na území Slovenskej republiky, pre ktoré má spoločnosť Terra Holding GmbH výhradný alebo neexkluzívny distribútorový vzťah s príslušnými výrobcami uvedených produktov. Podľa predložených faktúr a ponúk opísaných v prílohách 4 a 5, spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o. ponúkala a predávala v relevantnom období stroje značky JCB, ktorých hodnota sa pohybovala v desiatkach tisíc eur. Tieto výrobky predávala viacerým odberateľom na Slovensku počas každého roku relevantného obdobia, pričom možno považovať za preukázané, že predaj bol realizovaný v spojitosti so staršou ochrannou známkou. Súčasne bolo zistené, že v relevantnom období poskytovala spoločnosť TERRASTROJ spol. s r. o. aj služby servisu, opráv a údržby strojov (príloha 6), pričom bola predložená faktúra za servisné služby za každý rok relevantného obdobia. Ako vyplynulo z článku z roku 2017 (príloha 7), spoločnosť už vtedy disponovala 18 mechanikmi na 5 pobočkách, mala 16 servisných výjazdových vozidiel. Predložené faktúry zo siedmich po sebe nasledujúcich rokov pre rôzne subjekty preukazujú, že išlo o opakujúce sa aktivity spoločnosti, ktoré navyše vyžadujú zabezpečenie dostatočného a potrebného personálneho aj technického vybavenia, na základe čoho vyplýva zrejmy záujem o získanie podielu na trhu poskytovania služieb opráv označovaných staršou ochrannou známkou. Hoci majiteľ tvrdil, že preukázaný rozsah používania v súvislosti s poskytovaním služby opráv je

nedostatočný, je potrebné zdôrazniť, že z predložených dôkazov jasne vyplýva, že predmetné služby servisu a opráv boli poskytované navonok a verejne viacerým subjektom počas dlhšieho obdobia, nešlo o symbolické používanie, ktoré slúži výlučne na ochranu práv priznaných ochrannou známkou. Predložené články a inzercia (prílohy 7, 10, 11), ako aj reklamné letáky, ktoré hovoria o aktivitách spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. v súvislosti s predajom stavebných strojov značky JCB potvrdzujú, že spoločnosť odberateľom na Slovensku dodávala stroje značky JCB, zaoberala sa ich predajom, získala si postavenie na príslušnom trhu, súčasne sa zaoberala i poskytovaním opráv a servisných služieb strojov, ktoré zabezpečovala prostredníctvom vlastných mechanikov, výjazdových vozidiel, svoju činnosť propagovala a predaj zemných strojov ako aj servisnú činnosť poskytovala pod označením , teda pod staršou ochrannou známkou.

Možno konštatovať, že predložené dôkazné prostriedky poskytujú dostatok informácií o dosiahnutom obchodnom objeme pre služby predaja a opráv strojov v hodnote niekoľko desiatok tisícov eur za každý rok relevantného obdobia, o trvaní používania staršej ochrannej známky vo vzťahu k uvedeným službám počas celého relevantného obdobia a tiež o frekvencii, keďže predložené faktúry o poskytovaní služieb predaja opráv preukazujú pravidelne sa opakujúce obchodné aktivity navrhovateľa, resp. slovenskej spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. a prostredníctvom nej samotného navrhovateľa. Navrhovateľ teda zrejším spôsobom preukázal, že sa usiloval získať a získal pozíciu na trhu v príslušnom sektore používaním jeho ochrannej známky v segmente služieb predaja strojov a tiež služieb ich opráv, servisu a údržby. Predložené dôkazné prostriedky teda poskytujú dostatok údajov o rozsahu používania staršej ochrannej známky navrhovateľa na území Slovenskej republiky.

Výraz „charakter používania“ zahŕňa používanie ochrannej známky v súlade s jej funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, a v podobe, v akej je zapísaná (prípadne v súlade s § 7c ods. 2 písm. a) zákona o ochranných známkach v podobe, ktorá sa od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, odlišuje len v prvkoch, ktoré nenia jej rozlišovaciou spôsobilosť), a v spojitosti s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná.

Dôkazy preukazujú, že staršia ochranná známka bola používaná v súlade s jej funkciou. Staršia ochranná známka bola zapísaná ako obrazová ochranná známka, je tvorená slovným prvkom  v štylizovanej úprave písma hnedočervenej farby, teda za nositeľa jej rozlišovacej spôsobilosti možno považovať práve tento slovný prvok. Z dôkazov vyplýva, že bola používaná v podobe, v akej je zapísaná, resp.

v podobe  alebo . Uvedené vyobrazenie slovného prvku „TERRA“ je obsiahnuté vo faktúrach, výkazoch, ponukách, na letákoch, na webovej stránke spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o., teda slovný prvok v používanej podobe bol používaný v rovnakej úprave, ako v staršej ochrannej známke. Rozdiel v používanej forme je len v jeho odlišnom farebnom stvárnení (čo môže byť spôsobené aj predložením kópií dôkazov), resp. používaná forma bola stvárnená v inverznej podobe, teda slovo „TERRA“ je napísané bielym písmom a umiestnené na hnedočervenom podklade. Možno konštatovať, že tieto zmeny nenia rozlišovaciou spôsobilosť staršej ochrannej známky.

Z dokladov vyplýva, že staršia ochranná známka bola používaná pre služby predaja a servisu, údržby a opráv strojov. Staršia ochranná známka bola do registra zapísaná pre tovary v triede 7 a 12 a pre služby „opravy“ v triede 37.

Staršia ochranná známka bola zapísaná pre tovary ako rôzne zdvíhacie zariadenia, stroje, motory (nie do pozemných vozidiel), poľnohospodárske náradie, mobilné poľnohospodárske náradie, rýpadlá, rôzne druhy nákladných a stavebných vozidiel v triede 7 a 12. Z dôkazov bolo zistené, že navrhovateľ prostredníctvom spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. na území Slovenskej republiky v súvislosti so staršou ochrannou známkou poskytoval služby maloobchodného predaja rôznych strojov iných výrobcov, predovšetkým tovarov značky JCB výrobcu z Veľkej Británie. Predmetom jeho činnosti teda bolo výlučne poskytovanie služieb predaja tovaru tretím osobám s cieľom umožniť im pohodlne si tovary vybrať a zakúpiť, súčasne bola táto služba poskytovaná v prospech tretích osôb - výrobcov predmetných tovarov (t. j. výrobcov tovarov značiek JCB a iných, na predaj ktorých bola činnosť navrhovateľa zameraná). V tomto prípade je zrejmé, že navrhovateľ si prostredníctvom spoločnosti TERRASTROJ spol. s r. o. pod staršou ochrannou známkou vytváral odbyť na trhu maloobchodných služieb, predaj bol prednostne zameraný najmä (nie však výlučne) na výroby výrobcu

strojov JCB. Aj keď na predávaných výrobkoch bola umiestnená nálepka so staršou ochrannou známkou, nie je možné to považovať za označenie tovarov staršou ochrannou známkou a za jej používanie v spojení s tovarmi. Išlo totiž, rovnako ako v prípade použitia staršej ochrannej známky na letákoch, faktúrach a ostatných dokumentoch, o použitie s cieľom označiť poskytovateľa služieb maloobchodného predajcu tovarov, nie samotné tovary, ktoré boli navyše označené iným označením. Faktom totiž zostáva, že išlo o tovary označované iným označením tretej osoby - výrobcu, pričom staršia ochranná známka bola v súvislosti s nimi používaná len na označenie poskytovanej služby. Na základe uvedeného nemožno považovať za preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom v triedach 7 a 12.

Možno ďalej zdôrazniť, že hoci bolo preukázané používanie staršej ochrannej známky v rozhodnom období na území Slovenskej republiky v súvislosti s maloobchodnými službami s konkrétnymi tovarmi, táto služba nepatrí do rozsahu ochrany staršej ochrannej známky.

Bolo preukázané, že staršia ochranná známka bola v rozhodnom období na území Slovenskej republiky používaná aj pre služby servisu, údržba a opravy strojov. Uvedené služby patria do kategórie služieb „opravy“ v triede 37, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Je ale potrebné podotknúť, že v rámci kategórie služieb „opravy“ možno jasne vymedziť, resp. rozlíšiť viaceré podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, ako napr. opravy hodín a hodínok, opravy a údržba počítačového hardvéru, údržba a opravy pneumatík, údržba a opravy budov, opravy a údržba vozidiel a pod. Za samostatnú podkategóriu služieb v rámci širokej kategórie „opravy“ možno považovať aj skupinu „opravy strojov“, pre ktorú možno považovať na základe predložených dôkazov preukázané skutočné používanie staršej ochrannej známky. Na základe preukázania skutočného používania staršej ochrannej známky len pre jednu jasne rozlíšiteľnú podkategóriu služieb, nemožno uznať skutočné používanie staršej ochrannej známky pre široko definovanú kategóriu služieb „opravy“, pre ktoré je táto zapísaná v registri, teda pre všetky podkategórie, ktoré v rámci tejto širokej kategórie možno jasne vymedziť.

S ohľadom na uvedené možno konštatovať, že dôkazy o používaní ako celok dostatočne preukazujú miesto, čas, rozsah a charakter používania staršej ochrannej známky navrhovateľa pre služby „opravy strojov“ v triede 37. V ďalšom preskúmaní návrhu bude staršia ochranná známka navrhovateľa považovaná za zapísanú len pre uvedené služby.

Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach

Porovnanie tovarov a služieb

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary a služby, ktoré boli napadnuté návrhom:

v triede 7 – „kosačky na trávniky (stroje); strihacie stroje; krovinnorezy (stroje); rotavátory (stroje); vyžínacie stroje; vertikutátory (stroje); prerezávacie píly (motorové a elektrické); postrekovače (stroje); záhradné traktory; kultivátory (stroje); motorové píly; elektrické píly na drevo (stroje); reťazové píly; štiepacie stroje; drviace stroje; dúchadlá; lisy na ovocie; samohybné zametacie stroje; motorové čerpadlá (časti strojov a motorov); vysokotlakové čistiace stroje; generátory elektriny; obracače sena (stroje); plečky (stroje); rozmetadlá hnojív (stroje); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske náradie iné ako na ručný pohon“,

v triede 8 – „poľnohospodárske ručné náradie“,

v triede 9 – „elektrické batérie (články); tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); ochranné okuliare; ochranné prilby“,

v triede 10 - „chrániče sluchu“,

v triede 12 – „traktory na poľnohospodárske účely; prívesy na prepravu nákladu“,

v triede 21 – „lisy na ovocie pre domácnosť (nie elektrické)“,

v triede 35 – „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 7, 8, 9, 10, 12 a 21 tohto zoznamu*“,

v triede 37 – „*opravy a údržba poľnohospodárskych strojov a nástrojov*“.

Staršia ochranná známka sa na základe preukázania jej skutočného používania považuje v tomto konaní za zapísanú pre služby:

v triede 37 – „*opravy strojov*“.

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámeny, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, účel a spôsob používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci 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 znáмок mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*kosačky na trávniky (stroje); strihacie stroje; krovínorezy (stroje); rotavátory (stroje); vyžínacie stroje; vertikutátory (stroje); prerezavacie píly (motorové a elektrické); postrekovače (stroje); záhradné traktory; kultivátory (stroje); motorové píly; elektrické píly na drevo (stroje); reťazové píly; štiepacie stroje; drviace stroje; dúchadlá; lisy na ovocie; samohybné zametacie stroje; motorové čerpadlá (časti strojov a motorov); vysokotlakové čistiace stroje; generátory elektriny; obracače sena (stroje); plečky (stroje); rozmetadlá hnojív (stroje); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske náradie iné ako na ručný pohon*“ v triede 7 možno považovať za podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky „*opravy strojov*“ v triede 37. Predmetné tovary sú špecializované stroje na použitie v poľnohospodárstve a priemysle, zahŕňajú okrem iného zložité a vysoko špecializované stroje, sú určené na použitie na špecifické druhy prác, okrem iného na prácu s pôdou, či drevom, na rezanie, čistenie a pod. Zameriavajú sa na špecializovanú verejnosť a podnikateľov pôsobiacich v sektore poľnohospodárskych a viacerých odvetví priemyslu. Sporné tovary sú tiež distribuované prostredníctvom špecifických obchodných kanálov. V zásade ich nakupujú profesionáli a obchodní zákazníci, ako sú napr. veľkí prevádzkovatelia poľnohospodárskej pôdy a farmári. Nákupu uvedeného tovaru predchádza dôkladný prieskum tovaru dostupného na trhu, jeho ceny a konkrétnych potrieb kupujúceho a často aj na základe rady odborníkov. Služby opravy strojov zabezpečujú správne fungovanie strojov patriacich do triedy 7 napadnutej ochrannej známky, a preto sa navzájom dopĺňajú. Hoci sa svojou povahou tovary vo všeobecnosti nepodobajú službám, môžu sa však dopĺňať. Z toho vyplýva, že za určitých okolností sa môže zistiť podobnosť medzi tovarmi a službami. Predmetné služby opráv strojov môžu mať rovnaký pôvod ako napadnuté tovary, pretože spoločnosti, ktoré stroje vyrábajú alebo dodávajú, ich aj inštalujú, opravujú a udržiavajú. Môžu sa teda poskytovať prostredníctvom rovnakých kanálov a sú zamerané na rovnakú verejnosť. Predmetné tovary možno považovať za podobné aj keď v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky.

Tovary napadnutej ochrannej známky „*poľnohospodárske ručné náradie*“ v triede 8 nemožno považovať za podobné so službami staršej ochrannej známky v triede 37 „*opravy strojov*“. Predmetné tovary napadnutej ochrannej známky slúžia ako pomôcky pri práci a inej činnosti v poľnohospodárstve, ide o ručné náradie, ktorého použitie je založené na využití fyzickej sily človeka, nejde o náradie poháňané motorom, teda stroj. Pri porovnaní predmetných tovarov so službami opráv strojov staršej ochrannej známky je zrejmý odlišný účel predmetných služieb, ktorý je zameraný na správne fungovanie strojov, teda ide o službu, ktorá nemá žiadny súvis s ručným náradím. Možno konštatovať, že predmetné tovary majú rozdielnu povahu, účel, spôsob použitia, nedopĺňajú sa a nemožno očakávať ani ich rovnaký pôvod v porovnaní so službami staršej ochrannej známky. Predmetné tovary a služby možno považovať za nepodobné.

Tovary „*elektrické batérie (články); tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); ochranné okuliare; ochranné prilby*“, „*chrániče sluchu*“ a „*lisy na ovocie pre domácnosť (nie elektrické)*“ napadnutej ochrannej známky zapísané v triedach 9, 10 a 21 taktiež nemožno považovať za podobné so službami staršej ochrannej

známky „opravy strojov“ v triede 37. Opäť ide o porovnanie tovarov so službami, ktoré majú už vo všeobecnosti rozdielnu povahu, pričom podobnosť medzi nimi môže byť konštatovaná len v prípadoch, keď sa napr. vzájomne dopĺňajú. V predmetnom prípade je zrejmé, že účelom tovarov „tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); ochranné okuliare; ochranné prilby, chrániče sluchu“ napadnutej ochrannej známky je ochrana osôb pri práci, či vykonávaní činností, v prípade tovarov „elektrické batérie (články)“ ide o zariadenie ukladajúce elektrickú energiu, ktoré umožňuje jej následnú spotrebu a využitie. Tovary „lisy na ovocie pre domácnosť (nie elektrické)“ sú určené na využitie v domácnostiach na spracovanie ovocia s cieľom získať z neho šťavu, nie na priemyselné použitie. Vymenované tovary nie sú stroje, neobsahujú motory, ktoré by ich poháňali. Služby staršej ochrannej známky sú pritom zamerané na opravu strojov, preto je zrejmé odlišné zameranie predmetných služieb, ktoré sú zamerané na správne fungovanie strojov. Predmetná služba tak vôbec nemá súvis s uvedenými tovarmi napadnutej ochrannej známky, ktoré majú v porovnaní so službami staršej ochrannej známky rozdielnu povahu, účel, spôsob použitia, nemožno očakávať ani ich rovnaký pôvod v porovnaní so službami staršej ochrannej známky, nekonkurujú si a ani sa nedopĺňajú a sú zamerané na rozdielneho konečného spotrebiteľa. Ide preto o nepodobné tovary a služby.

Tovary napadnutej ochrannej známky „traktory na poľnohospodárske účely; prívesy na prepravu nákladu“ v triede 12 možno považovať za podobné v nižšej miere so službami staršej ochrannej známky „opravy strojov“ v triede 37. Predmetné tovary sú špecializované vozidlá, určené na ťahanie, nosenie a pohon poľnohospodárskych strojov, prívesy sú rovnako určené na prepravu rôzneho nákladu, teda aj na prepravu strojov. Sú to tovary zamerané na špecializovanú verejnosť a podnikateľov pôsobiacich v sektore poľnohospodárstva, resp. v sektore stavebníctva, lesníctva, či iných odvetví priemyslu, keďže prívesy na prepravu nákladu môžu byť využívané v rôznych segmentoch trhu. Sporné tovary sú distribuované prostredníctvom špecifických obchodných kanálov, v zásade ich nakupujú profesionáli a obchodní zákazníci. Nákupu uvedeného tovaru predchádza dôkladný prieskum tovaru dostupného na trhu, jeho ceny a konkrétnych potrieb kupujúceho a často aj rady odborníkov. Služby opráv strojov zabezpečujú správne fungovanie strojov. Spôsob využitia traktora, tiež prívesov na prepravu je v úzkej súvislosti so zabezpečením ich údržby a prípadných opráv, preto poskytovanie služby opráv strojov možno vo vzťahu k traktorom a prívesom na prepravu nákladu považovať za doplnkovú službu. Služby opráv strojov môžu mať rovnaký pôvod ako napadnuté tovary, pretože spoločnosti, ktoré traktory či prívesy vyrábajú, ich obvykle na trhu dodávajú súčasne so strojmi, tieto spoločnosti ich taktiež aj inštalujú, opravujú a udržiavajú. Môžu sa teda poskytovať prostredníctvom rovnakých kanálov a sú zamerané na rovnakú verejnosť. Predmetné tovary možno preto považovať za podobné so službami staršej ochrannej známky, aj keď v nižšej miere.

Služby napadnutej ochrannej známky „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 7 a 12 tohto zoznamu“ v triede 35 možno v porovnaní so službami staršej ochrannej známky „opravy strojov“ v triede 37 považovať za podobné. Účelom maloobchodných a veľkoobchodných služieb so špecifickým tovarom je umožniť spotrebiteľom pohodlne uspokojiť rôzne nákupné potreby, pohodlne si tovary vybrať a zakúpiť ich, poskytovatelia sa pozitívne zapájajú do propagácie predaja konkrétneho tovaru. Služby staršej ochrannej známky sú zamerané na zabezpečenie správneho chodu a činnosti strojov. Na relevantnom trhu predaja predmetných tovarov možno považovať za obvyklé, že súčasťou poskytnutej služby predaja tovarov v triede 7 a 12 je aj záručný aj pozáručný servis, zahŕňajúci opravy a údržbu predmetných výrobkov. Ide totiž o tovary, ktoré si pre chod riadnej činnosti vyžadujú pravidelnú údržbu a servis na profesionálnej úrovni. Na základe uvedeného predmetné služby opráv strojov môžu mať rovnaký pôvod ako maloobchodné a veľkoobchodné služby napadnutej ochrannej známky v súvislosti s tovarmi v triede 7 a 12, pretože spoločnosti, ktoré stroje vyrábajú alebo dodávajú, ich aj inštalujú, opravujú a udržiavajú. Môžu sa teda poskytovať prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov a sú zamerané na rovnakú verejnosť. Predmetné služby napadnutej ochrannej známky možno považovať za podobné so službami staršej ochrannej známky.

Čo sa týka služieb napadnutej ochrannej známky „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 8, 9, 10 a 21 tohto zoznamu“ v triede 35, tieto nemožno považovať za podobné so službami staršej ochrannej známky „opravy strojov“ v triede 37. Ako už bolo uvedené, účelom maloobchodných a veľkoobchodných služieb s predmetnými tovarmi je umožniť spotrebiteľom pohodlne uspokojiť rôzne nákupné potreby, pohodlne si tovary vybrať a zakúpiť ich, poskytovatelia sa pozitívne zapájajú do propagácie predaja konkrétneho tovaru. Pri obchodovaní s uvedenými tovarmi v triedach 8, 9,

10 a 21 nemožno považovať za obvyklé, že súčasťou ich predaja sú aj služby poskytovania opráv strojov. Uvedené tovary majú v porovnaní so zameraním služieb staršej ochrannnej známky rozdielnu povahu, účel, spôsob použitia a ani sa nedopĺňajú, a preto nemožno očakávať ani ich rovnaký pôvod v porovnaní so službami staršej ochrannnej známky, pričom sú zamerané aj na rozdielneho konečného spotrebiteľa. Ide teda o nepodobné služby.

Služby napadnutej ochrannnej známky „opravy a údržba poľnohospodárskych strojov a nástrojov“ v triede 37 možno považovať za zhodné so službami staršej ochrannnej známky. Služby staršej ochrannnej známky označujú kategóriu služieb, opráv strojov, ktorá zahŕňa aj poľnohospodárske stroje a nástroje, do ktorej patria aj predmetné služby napadnutej ochrannnej známky.

Porovnaním tovarov a služieb napadnutej ochrannnej známky s kolíznymi službami staršej ochrannnej známky bolo zistené, že služby napadnutej ochrannnej známky v triede 37 sú zhodné so službami staršej ochrannnej známky. Ďalej boli všetky tovary v triedach 7 a 12 a služby „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 7 a 12 tohto zoznamu“ v triede 35 napadnutej ochrannnej známky posúdené ako podobné v rôznej miere so službami staršej ochrannnej známky. Čo sa týka tovarov v triedach 8, 9, 10 a 21 a ostatných služieb napadnutej ochrannnej známky „maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 8, 9, 10 a 21 tohto zoznamu“ v triede 35, ktoré boli tiež návrhom dotknuté, tieto boli všetky posúdené ako nepodobné so službami staršej ochrannnej známky.

Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka (OZ č. 256112)

Staršia ochranná známka (MOZ č. 900636)

Terra

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

Napadnutá ochranná známka je slovná, tvorená jedným slovným prvkom „Terra“.

Staršia ochranná známka je obrazová, tvorená jedným slovným prvkom „TERRA“ v štylizovanom písme červenohnedej farby.

Je vhodné uviesť, že pri čisto slovných označeniach je chránené slovo samotné, a preto pri porovnaní označení nie je dôležité, či je slovný prvok napísaný veľkými alebo malými písmenami.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie slovného a obrazového označenia, oboch tvorených jedným slovným prvkom. Vizuálne bude v oboch označeniach vnímaný zhodný slovný prvok „Terra“. Líšia sa tým, že slovný prvok staršej ochrannnej známky je farebný a tvorený štylizovaným písmom vo vyhotovení, v ktorom znak písmen „RR“ je znázornený bez zvislej čiary a znak písmena „A“ je znázornený bez vodorovnej čiary. Opísaný rozdiel nemá žiadny vplyv na zrozumiteľné vizuálne vnímanie slovného prvku „TERRA“ v staršej ochrannnej známke, ktorý v nej stále ostáva aj napriek použitému písmu zreteľne vizuálne vnímaný a čitateľný. Rozdiel medzi označeniami nie je spôsobilý výrazne ovplyvniť vizuálny vnem vyvolaný porovnávanými označeniami a možno konštatovať, že porovnávané ochranné známky sú vizuálne podobné vo vyššej miere.

Z fonetického hľadiska možno uviesť, že obe ochranné známky sú tvorené rovnakým slovom. V oboch prípadoch bude ich reprodukcia rovnaká a budú vyslovené ako „tera“, keďže zdvojené „RR“ v strede slova sa pri zvukovej realizácii v zásade neprejaví. Možno uviesť, že výslovnosť kolíznych označení je zhodná, vzniknutý fonetický vnem bude identický a označenia sú z fonetického hľadiska zhodné.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za zhodné a podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či

prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Porovnávané ochranné známky sú tvorené jedným slovom „Terra“, ktoré je cudzím slovom, v latinčine znamená „pôda, zem“. Možno predpokladať, že niektorým spotrebiteľom bude význam tohto slova známy. Časť spotrebiteľov však uvedený význam slova „Terra“ nemusí poznať, pre túto časť spotrebiteľov bude toto slovo fantazijným. V prípade verejnosti, ktorá nepozná význam slova „Terra“, nie je významové porovnanie možné, preto nemá vplyv na posúdenie podobnosti označení. V prípade, ak budú spotrebiteľia poznať význam slov tvoriacich kolízne ochranné známky, možno ich z významového hľadiska považovať za zhodné.

Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámery

Pravdepodobnosť zámery 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 zámery 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 zámery 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 zámery 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 tomto prípade sú tovary a služby, o ktorých sa zistilo, že sú zhodné a v rôznej miere podobné so službami staršej ochrannej známky, určené širokej a aj odbornej verejnosti so špecifickými znalosťami alebo odbornými znalosťami. Stupeň pozornosti verejnosti sa môže líšiť od priemernej po vysokú v závislosti od ceny, špecializovanej povahy alebo podmienok nákupu tovaru a služieb.

Staršia ochranná známka je tvorená graficky upraveným slovom „Terra“, ktorého význam môže byť časťou spotrebiteľskej verejnosti vnímaný vo význame „zem, pôda“, prípadne ako fantazijné slovo, ide teda o prvok s dostatočnou inherentnou rozlišovacou spôsobilosťou, pretože nepredstavuje vo vzťahu k zapísaným službám prvok opisný. Možno konštatovať, že staršia ochranná známka má prirodzenú priemernú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o samotné posúdenie pravdepodobnosti zámery možno konštatovať, že pri porovnaní napadnutej ochrannej známky a staršej ochrannej známky bola zistená ich vizuálna podobnosť vo vyššej miere a zhodnosť z hľadiska fonetického. Bolo tiež zistené, že sémantické hľadisko pri posúdení pravdepodobnosti zámery buď nezohrá žiadnu úlohu alebo v prípade, že si spotrebiteľia kolízne označenia spoja s významom „zem, pôda“, možno ich považovať za zhodné aj z tohto hľadiska.

Vysoká celková podobnosť označení je spôsobená rovnakým slovným prvkom, ktorý tvorí porovnávané označenia a ktorý je vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám fantazijný, pričom ide o prvok, ktorý je spôsobilý pre spotrebiteľa slúžiť na identifikáciu pôvodu takto označených tvarov alebo služieb. Zároveň je nutné uviesť, že čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, tým väčšia pravdepodobnosť zámery existuje. Ďalej je potrebné zdôrazniť, že pri voľbe známkového motívu a jeho jednotlivých prvkov má každý prihlasovateľ široké možnosti, ktoré by nemali evokovať príbuznosť s označeniami, ktoré sú už zapísané ako ochranné známky. Súčasne bola zistená zhoda a podobnosť v rôznej miere medzi tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky v triedach 7, 12, 37 a časťou služieb v triede 35 so službami staršej ochrannej známky. V tomto prípade, ak by boli napadnutou ochrannou známkou, tvorenou výlučne slovným prvkom

staršej ochrannej známky bez akýchkoľvek ďalších prvkov označované zhodné a/alebo podobné tovary a služby, hoci pri niektorých aj len v nižšej miere, mohlo by u spotrebiteľa dochádzať k mylnej predstave, že ide len o ďalší variant staršej ochrannej známky. Zistený vizuálny rozdiel medzi porovnávanými ochrannými známkami spočívajúci len v grafickom stvárnení staršej ochrannej známky nie je schopný ovplyvniť ich vnímanie tak, aby ich spotrebiteľ mohol zreteľne odlíšiť a vyhnúť sa nebezpečenstvu uvedenia do omylu, čo sa týka pôvodu takto označených tovarov a služieb, a to ani pri zohľadnení zvýšenej pozornosti, ktorú bude spotrebiteľ výberu tovarov a služieb venovať. Aj spotrebiteľia s vysokou mierou pozornosti sa totiž musia spoliehať len na nedokonalý obraz označenia, ktoré im utkvelo v pamäti a ktoré v posudzovanom prípade predstavuje zhodný slovný prvok. Spotrebiteľ zvyčajne nemá možnosť porovnať označenia súčasne vedľa seba, môže prísť do kontaktu iba s jedným z nich, a preto si nezapamätá detaily, pomocou ktorých by ich mohol odlíšiť. Napadnutá ochranná známka, ktorá je tvorená slovným prvkom staršej ochrannej známky „Terra“, žiadnym spôsobom nedokáže zabezpečiť, aby bolo možné reálne riziko pravdepodobnosti ich zámeny a asociácie, a tým uvedenia spotrebiteľa do omylu, čo sa týka pôvodcu tovarov a služieb, ktoré boli posúdené ako zhodné a v rôznej miere podobné, vylúčiť, a to najmä vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka môže byť vnímaná ako variant staršej ochrannej známky.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať pravdepodobnosť zámeny aj asociácie napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou na strane spotrebiteľskej verejnosti vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli posúdené ako zhodné a podobné.

Pri časti tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, pre ktoré nebola zistená ich zhodnosť alebo podobnosť v porovnaní so službami staršej ochrannej známky, sa spotrebiteľ ani s ohľadom na zistenú podobnosť označení nemôže zmýliť pri určení ich pôvodcu.

Na základe všetkých uvedených skutočností je zrejmé, že vo vzťahu k tovarom v triede 7 a 12, k službám v triede 37 a službám „*maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 7 a 12 tohto zoznamu*“ v triede 35 napadnutej ochrannej známky boli splnené všetky podmienky obsiahnuté v ustanovení § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky podaný podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na toto ustanovenie možno preto v uvedenom rozsahu považovať za dôvodný.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach 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.

JUDr. Marek Samoš
podpredseda úradu

Doručiť:

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o., J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica 1, Slovenská republika
Boldiz Law Firm s.r.o., Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky, Slovenská republika