

Banská Bystrica 10.07.2023
MOZ 1665016/N-62-2023

ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Jaguar Land Rover, Abbey Road, CV3 4LF, Whitley, Coventry, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, zastúpeného v konaní spoločnosťou Zivko Mijatovic and Partners, s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej namietateľ), proti poskytnutiu ochrany pre územie Slovenskej republiky medzinárodnej ochrannej známke „LANDK I NG“ č. 1665016 majiteľa Weichai Power Co., Ltd. 197, Section A, Fushou East Street, High Technology Industrial Development Zone, Weifang City 261061, 261061 Shandong Province, Čína (ďalej prihlasovateľ), zverejnenej vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 9.6.2022, 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 v spojení s článkom 5 Protokolu k Madriidskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známk takto:

námietkam sa vyhovuje a medzinárodnej ochrannej známke č. 1665016 sa ochrana pre územie Slovenskej republiky odmieta.

Odôvodnenie:

LANDK I NG

蓝擎

Proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej obrazovej ochrannej známke 蓝擎 č. 1665016 (ďalej aj zverejnená známka) pre územie Slovenskej republiky boli 3.10.2022 podľa § 30 v spojení s § 47 ods. 3 z dôvodu podľa § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) podané námietky týkajúce sa všetkých tovarov zverejnenej známky v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Namietateľ v odôvodnení námietok uviedol, že je majiteľom:

- národnej slovnej ochrannej známky č. 150030 „LANDROVER“ s právom prednosti od 31.01.1950 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- národnej slovnej ochrannej známky č. 194634 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 25.09.1997 zapísanej pre tovary a služby v triedach 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- medzinárodnej ochrannej známky č. 642515A „FREELANDER“ s účinkami pre SK od 12.5.1997 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 143644 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 1.4.1996 zapísanej pre tovary a služby v triedach 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 39, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 499343 „FREELANDER“ s právom prednosti od 18.03.1997 zapísanej pre tovary v triedach 12, 16, 21, 27, 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 908673 „LAND ROVER EXPERIENCE“ s právom prednosti od 12.08.1998 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 37, 39, 41

medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 2271500 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 22.06.2001 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 4847604 s právom prednosti od 19.01.2006 zapísanej pre tovary a služby 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 10192284 „LAND ROVER DC 100“ s právom prednosti od 11.08.2011 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“ s právom prednosti od 17.09.2012 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11636198 „LAND ROVER INCONTROL“ s právom prednosti od 07.03.2013 zapísanej pre tovary a služby 9, 12, 35, 37, 39, 42, 45 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 12192613 „LAND ROVER CORE“ s právom prednosti od 03.10.2013 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 13435847 „LAND R“ s právom prednosti od 06.11.2014 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13465422  s právom prednosti od 17.11.2014 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13471156  s právom prednosti od 18.11.2014 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 13538475 „LANDY“ s právom prednosti od 08.12.2014 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 21, 25, 28, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 14797997 „LANDER“ s právom prednosti od 16.11.2015 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 12, 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 15375868 s právom prednosti od 26.04.2016 zapísanej pre tovary a služby 9, 12, 25, 28, 37 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16415309 „LANDMARK“ s prioritou od 10.02.2017 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16482028 „LANDIE“ s právom prednosti od 19.03.2017 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 16, 21, 25, 28, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16493521 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 21.03.2017 zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 4, 12, 30, 35, 41, 43, 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16505372 „LAND ROVER CLEAR SIGHT“ s právom prednosti od 25.03.2017 zapísanej pre tovary v triede 9, 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17879815 s právom prednosti od 23.03.2018 zapísanej pre tovary a služby 9, 12, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17978297  s právom prednosti od 31.10.2018 zapísanej pre tovary a služby 12 a 35 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 18117215 „FREELANDER“ s právom prednosti od 28.08.2019

zapísanej pre tovary v triedach 9 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17879823 s právom prednosti od 23.03.2018 zapísanej pre tovary a služby 2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 17879806 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 23.03.2018 zapísanej pre tovary a služby 2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K samotnej podobnosti kolíznych označení namietateľ uviedol, že zverejnená známka obsahuje slovný prvok „LANDK I NG“ a obrazové prvky – čínske znaky, ktoré sú pre slovenského spotrebiteľa nezrozumiteľné a nezapamätateľné. Všetky staršie ochranné známky obsahujú slovný prvok „LAND“ buď samostatne alebo ako súčasť slovného spojenia, pričom v každom prípade zostáva najvýznamnejším prvkom slovo „LAND“.

Za podobné so zverejnenou známkou z vizuálneho hľadiska vo vysokej miere namietateľ označil staršie ochranné známky – „LANDROVER“, LAND ROVER“, LAND R, „LANDY“, „LANDER“, „LANDIE“ a „LANDMARK“, pretože všetky obsahujú rovnakú časť slova „LAND-“, ktorá je v zverejnenej známke umiestnená na prvej pozícii.

Čiastočnú vizuálnu podobnosť namietateľ skonštatoval medzi zverejnenou známkou a ostatnými staršími ochrannými známkami, pretože tiež obsahujú slovný prvok „LAND“ a neobsahujú také obrazové prvky, ktoré by potlačili postavenie slovného prvku „LAND“.

Fonetické porovnanie zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami namietateľ vyhodnotil konštatovaním ich čiastočnej fonetickej podobnosti, pretože obsahujú zhodnú slabiku „land“. Vysokú mieru fonetickej podobnosti namietateľ uviedol pri porovnaní zverejnenej známky so staršími obrazovými známkami so slovným prvkom „land“.

Pri sémantickom hľadisku namietateľ podotkol, že slovný prvok „land“, ktorý je umiestnený vo všetkých porovnávaných označeniach, spôsobuje čiastočnú sémantickú podobnosť medzi nimi. V prípade, ak sú staršie ochranné známky tvorené len samostatným prvkom „LAND“ možno konštatovať so zverejnenou známkou vysokú mieru sémantickej podobnosti. Ďalšie slovné prvky ako „KING“ v zverejnenej známke či „ROVER“ v starších ochranných známkach síce čiastočne menia význam označení, avšak tieto sa viažu na zhodný prvok „LAND“, ktorý je v nich podstatný.

Vzhľadom na zistenú vizuálnu, fonetickú a sémantickú podobnosť namietateľ skonštatoval podobnosť zverejnenej známky so staršími ochrannými známkami vo vyššej miere, a to najmä v dôsledku toho, že spotrebiteľ sa sústreďuje na zhodný prvok „LAND“ a celkový podobný dojem, ktorým pôsobia.

Príhlásené tovary v triedach 7 a 12 zverejnenej známky namietateľ vyhodnotil ako tovary zhodné, prípadne podobné v rôznej miere so zapísanými tovarmi v triedach 7 a 12 starších ochranných známk.

Vzhľadom na zvýšenú rozlišovaciú spôsobilosť starších ochranných známk, na ktorú poukázal namietateľ, tak existuje vysoká pravdepodobnosť zámeny týchto označení pri ich použití na zhodných a podobných tovaroch. Zároveň zdôraznil, že z dôvodu prítomnosti slovného prvku „LAND“ v zverejnenej známke existuje aj vysoká pravdepodobnosť asociácie s jeho ochrannými známkami, ktoré obsahujú tento slovný prvok.

K uplatnenému ustanoveniu v zmysle § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach namietateľ uviedol, že jeho spoločnosť predstavuje celosvetovo uznávaného výrobcu automobilov „LAND ROVER“ a svoje výrobné závody má v Anglicku, Rakúsku, Číne, Brazílii a aj na Slovensku. Ochrannú známku „LAND ROVER“ používa namietateľ od roku 1948. V ďalšej časti vyjadrenia namietateľ opísal históriu spoločnosti, a to od roku 1948, keď bol na autosalóne v Amsterdame predstavený ich prvý automobil.

Na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk namietateľ predložil množstvo dôkazov, ako napr. brožúry, cenníky a katalógy namietateľa, články a správy z jednotlivých štátov EÚ hovoriace o činnosti spoločnosti namietateľa a jeho tovarov s označením „LAND ROVER“, ocenenia pre vozidlá „LAND ROVER“, výber faktúr z rokov 2016 – 2021 a iné.

Namietateľ zdôraznil, že ochranné známky „LAND ROVER“ a tiež známky so slovným prvkom „LAND“ sú vďaka svojmu viac ako 60-ročnému používaniu pri predaji vozidiel a príslušenstva dobre známe spotrebiteľom v 178 krajinách vrátane Slovenska, kde má namietateľ v meste Nitra výrobný závod. Namietateľ upozornil, že z predložených dôkazov vyplýva, že automobily LAND ROVER sa objavovali v známych filmoch, napr. filmy o Jamesovi Bondovi, DaVinciho kód, Mission Impossible a iné. Motorové vozidlá LAND ROVER sú obľúbené u významných osobností nie len z anglickej kráľovskej rodiny, ale aj u známych osôb z politického a spoločenského života a ako príklady namietateľ uviedol napr. Daniel Craig, Angelina Jolie, Victoria Beckham, Michal Jordan. Namietateľ podotkol, že jeho spoločnosť vlastní tzv. kráľovské záruky (Royal Warrants) od roku 2000.

O autách LAND ROVER bolo napísaných množstvo kníh a namietateľ zároveň uviedol, že od roku 2001 vydáva lifestyleový časopis LAND ROVER Onelife, ktorý je preložený do 14 jazykov a rozposielaný viac ako 450 000 majiteľom vozidiel LAND ROVER. Namietateľ tiež predložil dôkazy o jeho účasti na autosalónoch za obdobie rokov 2011 až 2019, ktoré sa konali po celom svete.

Namietateľ upozornil, že vynaložil značnú finančnú čiastku na propagáciu a reklamu svojich vozidiel a súvisiacich tovarov s označením LAND ROVER. Ochranná známka „LAND ROVER“ sa v roku 2016 a 2018 umiestnila aj v rebríčku Best Global Brands spoločnosti Interbrand.

Namietateľ zhrnul všetky svoje argumenty do tvrdenia existencie súvislosti medzi kolíznymi označeniami. Skonštatoval, že zverejnená známka bola prihlásená pre zhodné a podobné tovary, ako sú zapísané pre staršie ochranné známky, kolízne označenia sú podobné, pričom podobnosť je založená na zhodnom slovnom prvku LAND, ktorý zároveň predstavuje rozlišovací prvok v označeniach. Dôkazné prostriedky podľa namietateľa preukázali nielen vyšší stupeň rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk získaný v dôsledku dlhodobého a rozsiahleho používania, ale preukázali aj získanie dobrého mena. Vytvorenie spojenia v mysli spotrebiteľa je preto viac ako jednoznačné.

Prihlasovateľ zverejnenej známky nemal podľa namietateľa žiadny dôvod na to, aby si prihlásil označenie obsahujúce totožný slovný prvok, ktorým sú tvorené, resp. ktorý obsahujú staršie ochranné známky, a to pre rovnaké a podobné tovary. Prihlasovateľ by takto získal výhodu, keďže by využil známosť ochranných známk namietateľa a prisvojil si prospech, ktorý mu neprináleží.

Namietateľ zdôraznil, že používaním zverejnenej známky na tovaroch z triedy 7 a 12 by sa mohla oslabiť rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk, čo by viedlo k roztriešteniu identity týchto známk a ich pôsobenia na vedomie relevantnej verejnosti. Zároveň by podľa namietateľa mohlo dôjsť k poškodeniu imidžu a dobrej povesti starších ochranných známk, čo by mohlo mať za následok zníženie príťažlivosti týchto ochranných známk.

V závere namietateľ skonštatoval, že dlhodobo budoval rozlišovaciu spôsobilosť a imidž svojich ochranných známk, na čo vynakladal nemalé finančné prostriedky, preto by priznaním ochrany pre zverejnenú známku došlo k neoprávnenému zásahu do jeho práv.

Na základe uvedených argumentov namietateľ navrhol, aby zverejnenej známke bola odmietnutá ochrana pre územie Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach pre všetky prihlásené tovary v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Listom úradu z 4.11.2022 bolo Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve (ďalej medzinárodný úrad) zaslané predbežné odmietnutie ochrany predmetnej medzinárodnej ochrannej známky s uvedením konkrétneho námietkového dôvodu, na ktorom bolo predbežné odmietnutie založené. Podľa pravidla 17 ods.

2 Vykonávacieho predpisu, ktoré obsahuje výpočet povinných obsahových náležitostí oznámenia o predbežnom odmietnutí, takéto oznámenie úradu musí obsahovať aj primeranú lehotu na podanie vyjadrenia, resp. nesúhlasu s predbežným odmietnutím ochrany, prípadne lehotu na podanie vyjadrenia k námietkam, s uvedením dátumu posledného dňa lehoty a tiež poučenie o povinnom zastúpení oprávneným zástupcom podľa § 51 ods. 2 zákona o ochranných známkach s odkazom na zoznam patentových zástupcov a advokátov. Majiteľ medzinárodnej ochrannej známky, ktorému medzinárodný úrad zaslal kópiu tohto predbežného odmietnutia, sa v stanovenej lehote do 6.2.2023 k predbežnému odmietnutiu ochrany oznámenému úradom nevyjadril.

V nadväznosti na uvedené je potrebné uviesť, že v prípade, že sú podané námietky proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke, na základe čoho je vydané predbežné odmietnutie ochrany, ako je tomu aj v predmetnom prípade, je úrad povinný v zmysle § 31 ods. 3 zákona o ochranných známkach, pokiaľ sa majiteľ nevyjadrí v lehote stanovenej úradom v tomto predbežnom odmietnutí, rozhodnúť vo veci námietok podľa obsahu spisu.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Odo dňa zápisu medzinárodnej ochrannej známky, v ktorom je vyznačená Slovenská republika, do medzinárodného registra, alebo odo dňa územného rozšírenia zápisu medzinárodnej ochrannej známky pre Slovenskú republiku v medzinárodnom registri, má podľa § 47 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov zápis medzinárodnej ochrannej známky ten istý účinok ako národná prihláška.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov lehota na podanie námietok proti poskytnutiu ochrany medzinárodnej ochrannej známke pre územie Slovenskej republiky začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola medzinárodná ochranná známka zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

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

Namietateľ podal námietky podľa ustanovenia § 30 v spojení s § 7 písm. a) bod 2. a písm. b) zákona o ochranných známkach.

Podľa § 4 zákona o ochranných známkach 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).

LANDKING
蓝擎

V konaní o námietkach bolo zistené, že medzinárodná obrazová ochranná známka 蓝擎 č. 1665016, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná prihlasovateľom Weichai Power Co., Ltd. 197, Section A, Fushou East Street, High Technology Industrial Development Zone, Weifang City 261061, 261061 Shandong Province, Čína, a zverejnená vo Vestníku Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva 9.6.2022, s dátumom prednosti zo 7.3.2022, s účinkami v Slovenskej republike, pre tovary v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Jaguar Land Rover, Abbey Road, CV3 4LF, Whitley, Coventry, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, je majiteľom:

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 17879806 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 23.03.2018 zapísanej pre tovary a služby 2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“);

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16493521 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 21.03.2017 zapísanej pre tovary a služby v triedach 1, 4, 12, 30, 35, 41, 43, 44 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“);
- národnej slovnej ochrannej známky č. 150030 „LANDROVER“ s právom prednosti od 31.01.1950 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „tretia staršia ochranná známka“);
- národnej slovnej ochrannej známky č. 194634 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 25.09.1997 zapísanej pre tovary a služby v triedach 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „štvrtá staršia ochranná známka“);
- medzinárodnej ochrannej známky č. 642515A „FREELANDER“ s účinkami na území Slovenskej republiky od 12.5.1997 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „piata staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 143644 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 1.4.1996 zapísanej pre tovary a služby v triedach 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 36, 37, 39, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „šiesta staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 499343 „FREELANDER“ s právom prednosti od 18.03.1997 zapísanej pre tovary v triedach 12, 16, 21, 27, 28 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „siedma staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 908673 „LAND ROVER EXPERIENCE“ s právom prednosti od 12.08.1998 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 37, 39, 41 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „ôsma staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 2271500 „LAND ROVER“ s právom prednosti od 22.06.2001 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „deviata staršia ochranná známka“);



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 4847604 s právom prednosti od 19.01.2006 zapísanej pre tovary a služby 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej desiatu staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 10192284 „LAND ROVER DC 100“ s právom prednosti od 11.08.2011 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „jedenásta staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11193919 „JAGUAR LAND ROVER“ s právom prednosti od 17.09.2012 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvanásta staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 11636198 „LAND ROVER INCONTROL“ s právom prednosti od 07.03.2013 zapísanej pre tovary a služby 9, 12, 35, 37, 39, 42, 45 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „trinásť staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 12192613 „LAND ROVER CORE“ s právom prednosti od 03.10.2013 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej štrnásť staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 13435847 „LAND R“ s právom prednosti od 06.11.2014 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej pätnásť staršia ochranná známka“);



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13465422 s právom prednosti od 17.11.2014 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „šestnásť staršia ochranná známka“);



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 13471156 s právom prednosti od 18.11.2014 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „sedemnásť staršia ochranná známka“);

- slovnej ochrannej známky EÚ č. 13538475 „LANDY“ s právom prednosti od 08.12.2014 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 21, 25, 28, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „osem-násta staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 14797997 „LANDER“ s právom prednosti od 16.11.2015 zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 12, 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „deväť-násta staršia ochranná známka“);



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 15375868 s právom prednosti od 6.04.2016 zapísanej pre tovary a služby 9, 12, 25, 28, 37 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvadsiata staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16415309 „LANDMARK“ s prioritou od 10.02.2017 zapísanej pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvadsiata prvá staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16482028 „LANDIE“ s právom prednosti od 19.03.2017 zapísanej pre tovary a služby v triedach 12, 16, 21, 25, 28, 35 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvadsiata druhá staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 16505372 „LAND ROVER CLEARSIGHT“ s právom prednosti od 25.03.2017 zapísanej pre tovary v triede 9, 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej dvadsiata tretia staršia ochranná známka“);



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17879815 s právom prednosti od 23.03.2018 zapísanej pre tovary a služby 9, 12, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvadsiata štvrtá staršia ochranná známka“);

LAND ROVER

- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17978297 s právom prednosti od 31.10.2018 zapísanej pre tovary a služby 12 a 35 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvadsiata piata staršia ochranná známka“);
- slovnej ochrannej známky EÚ č. 18117215 „FREELANDER“ s právom prednosti od 28.08.2019 zapísanej pre tovary v triedach 9 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvadsiata šiesta staršia ochranná známka“);



- obrazovej ochrannej známky EÚ č. 17879823 s právom prednosti od 23.03.2018 zapísanej pre tovary a služby 2, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb (ďalej „dvadsiata siedma staršia ochranná známka“).

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejnenej známky a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnená známka, a teda sú vo vzťahu k zverejnenej známke staršími ochrannými známkami.

Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) bod 2. zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

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 zámenny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámenny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Namietateľ založil odôvodnenie námietok uplatnených podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach na uvedených starších ochranných známkach. Z dôvodu miery podobnosti zverejnenej známky a starších ochranných známk ako aj rozsahu prihlásených a zapísaných tovarov bude uplatnené ustanovenie preskúmané najskôr v súvislosti s prvou staršou ochrannou známkou EÚ „LAND ROVER“ č. 017879806 a s druhou staršou ochrannou známkou EÚ „LAND ROVER“ č.016493521.

Porovnanie tovarov

Zverejnená známka je prihlásená pre tovary:

v triede 7 – „engines, other than for land vehicles; motors, electric, other than for land vehicles; engine mounts, other than for land vehicles; pistons for automobile engines; gasoline engines, other than for land vehicles; generators of electricity; control mechanisms for machines, engines or motors; internal combustion engines, other than for land vehicles; diesel engines (except for land vehicles); gasoline engines (except for land vehicles)“ [motory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; elektrické motory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; držiaky motora, s výnimkou držiakov pre pozemné vozidlá; piesty pre automobilové motory; benzínové motory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; generátory elektriny; riadiace mechanizmy pre stroje, motory alebo motory; spaľovacie motory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; dieselové motory (okrem motorov pre pozemné vozidlá); benzínové motory (okrem motorov pre pozemné vozidlá)];

v triede 12 – „trucks; automobiles; automobile engines; internal combustion engines for land vehicles; gasoline engines for land vehicles; diesel engines for land vehicles; diesel motors for land vehicles; hydrogen fueled cars; hybrid cars; electric cars“ [nákladné autá; automobily; automobilové motory; spaľovacie motory pre pozemné vozidlá; benzínové motory pre pozemné vozidlá; dieselové motory pre pozemné vozidlá; dieselové motory pre pozemné vozidlá; autá poháňané vodíkom; hybridné autá; elektromobily].

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iných aj pre tovary:

v triede 7 – „machine tools; power-operated tools; motors, except for land vehicles; engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools; automatic vending machines; machine tools; engines; powertrains, motors and generic machine parts (except for land vehicles); engines for scale model vehicles; motors for scale model vehicles; internal combustion engine components; alternators; air cleaners (air filters) for engines; compressors (machines); carburetors; fans and fan belts, all for engine cooling radiators (other than for land vehicles); clutches, exhausts, cooling radiators for engines, speed change gear, none for land vehicles; fuel feed apparatus for engines; fuel injection devices for internal combustion engines; electric generators; hydraulic lifting gear; oil cooling apparatus (for machines); pumps (other than petrol vending pumps, surgical pumps or air pumps being vehicle accessories); valves; parts for all the aforesaid goods; agricultural machines and agricultural implements; bushes and bearings, all being parts of vehicles, engines, motors or of machines; machine couplings; drive belts and drive chains, brakes, caps for cooling radiators, mechanical control apparatus for engines, brakes, clutches, accelerators or for transmission apparatus, hydraulic cylinders, hydraulic motors and hydraulic pipes, all for machines; electric motors, transmission gear and transmission shafts, none for land vehicles; constant velocity joints; ignition apparatus and ignition distributors, all for internal combustion engines; filters (parts of engines, motors or of machines); tappets, ignition glow plugs and spark plugs, pistons, piston rings, rocker arms, manifolds and camshafts, all for engines; universal joints; turbo-superchargers for vehicle engines; earthmoving, earthworking, excavating, loading and tipping machines; pulleys for machines; parts and fittings for motor land vehicles and for engines; engines (not for land vehicles), but not including engines for aircraft; machines for the automobile industry and the automobile trade; machines for the repair and servicing of vehicles; machines for use in the manufacture of vehicles; machines for use in the testing of vehicles; packing machines; parts for all the aforesaid machines; hydraulic jacks; pneumatic jacks; electric jacks; robots; industrial robots; drive units, other than for land vehicles; car vacuum cleaners; cleaning equipment for motor vehicles; printing machines; 3D printers, electric juicers;

mountings made of rubber or plastics materials for engines, transmission assemblies and for exhausts“ [obrábacie stroje; motorové náradia; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; spojky pre stroje a prenosové diely (okrem pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia na ručný pohon; predajné automaty; obrábacie stroje; motory; pohonné jednotky, motory a nešpecifikované časti strojov (nie pre pozemné vozidlá); motory pre zmenšené modely vozidiel; motory pre zmenšené modely vozidiel; časti pre spaľovacie motory; alternátory; čističe vzduchu (filtre vzduchu) pre pohonné motory; kompresory (stroje); karburátory; ventilátory a remene ventilátorov, všetky pre chladiče motora (okrem tých, ktoré slúžia pre pozemné vozidlá); spojky, výfuky, chladiče do motorov a hnacích strojov, mechanizmy na zmenu rýchlosti, žiadne z uvedených do pozemných vozidiel; dávkovač paliva pre stroje; zariadenia na vstrekovanie paliva pre spaľovacie motory; generátory elektriny; hydraulické zdvíhacie zariadenie; chladiče oleja (pre stroje); čerpadlá (s výnimkou benzínových čerpadiel, pumpičiek na chirurgické účely alebo hustiliek, ktoré sú súčasťou autopríslušenstva); ventily [časti čerpadiel]; súčasti pre všetky hore uvedené druhy tovaru; poľnohospodárske stroje a náradie; vložky do ložísk a ložísk, všetky ako časti vozidiel, motorov, motorov alebo strojov; spojky pre stroje; hnacie reťaze a hnacie remene, brzdy, zátky pre chladiče, mechanické kontrolné zariadenia pre motory, brzdy, spojky, akcelerátory alebo prevodkové zariadenia, hydraulické valce, hydraulické motory a hydraulické rúry, všetky sú určené pre motory; elektromotory, prevodové kolesá a hnacie hriadele, žiadne nie sú určené pre pozemné vozidlá; rovnobežné kĺby; zapaľovače a rozdeľovače zapaľovania, všetky pre vnútorné zážihové motory; filtre (časti strojov alebo motorov); zdvíhadlá ventilu, žeraviace sviečky zapaľovania a zapaľovacie sviečky, piesty, časti piestov, váhadlá, nasávacie potrubia a vačkové hriadele, všetky sú určené pre motory; kardanové spojky; turbodúchadlá pre motory vozidiel; stroje na premiestňovanie zeminy, pozemné práce, kopanie, nakladanie a vyklápanie; kladky pre stroje; časti a súčasti pre motorové pozemné vozidlá a pre motory; motory (nie pre pozemné vozidlá), ale okrem motorov pre lietadlá; stroje pre priemyselné použitie a automobilové dielne; stroje na opravu a servis vozidiel; stroje na použitie pri výrobe vozidiel; stroje na použitie pri testovaní vozidiel; baliace stroje; súčasti pre všetky uvedené stroje; hydraulické zdvíhadlá; pneumatické zdvíhaky; elektricky poháňané zdvíhaky; roboty; roboty (stroje); pohonné jednotky, iné ako pre pozemné vozidlá; automobilové vysávače; čistiace zariadenia pre motorové vozidlá; tlačiarenské stroje; 3D tlačiarne, elektrické odšťavovače; podpery z gumových alebo plastových materiálov pre motory, prevodkové súpravy a výfuky].

Druhá staršia ochranná známka je okrem iných zapísaná aj pre tovary:

v triede 12 – *„vehicles; motor vehicles; apparatus for locomotion by land, air and/or water; motor land vehicles; land vehicles; off-road vehicles; ATVs; driverless motor vehicles; autonomous motor vehicles; racing cars; reconditioned classic vehicles; vehicles sold in kit form; commercial vehicles; electric vehicles; hybrid vehicles; military vehicles; vehicles for use by emergency services, search and rescue services; powertrains for land vehicles; engines for land vehicles; motors for land vehicles; engines for motorcycles; motors for motorcycles; engines for bicycles; motors for bicycles; engines for racing cars; trailers; arm rests for vehicle seats; luggage bags specially adapted for fitting in the boot of vehicles; car interior organizer bags, nets and trays specially adapted for fitting in vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle head rest covers; wing mirror protective and vanity covers; car seat covers; covers for vehicle steering wheels; fitted covers for vehicles; wheels for vehicles; alloy wheels; wheel trims; wheel rims; spare wheels; hub caps for wheels; hub centre caps; wheel covers; wheel sprockets; spoilers for vehicles; covers for vehicles; seats for vehicles; safety seats for vehicles; safety belts for vehicles; safety harnesses for vehicles; safety signals [audible] for vehicles; anti-theft, security and safety devices and equipment for vehicles; radiator grilles for vehicles; trim panels for vehicle bodies; doors for vehicles; vehicle windows; vehicle windshields; window glass for vehicle windows and windshields; roof windows for vehicles; skylight windows for vehicles; vehicle bumpers; vehicle centre consoles sold as parts of vehicles and which incorporate electronic interfaces; bicycles; tricycles; parts, fittings and accessories for bicycles; hover boards; scooters; quadricycles; motorised unicycles; go-karts; strollers and prams, and their parts and accessories; baby, infant and child seats for vehicles; sun blinds, roof racks, luggage carriers and nets, cycle carriers, sail board carriers, ski carriers, and snow chains, all for vehicles; drones; unmanned aerial vehicles; personal air vehicles; hovercraft; underwater vehicles; jet vehicles for water sports; remote control vehicles, not toys; parts and fittings for all of the aforesaid goods*“ [vozidlá; automobily; pozemné, vzdušné a/alebo vodné dopravné prostriedky; pozemné motorové vozidlá; vozidlá na použitie na zemi; vozidlá na všetky druhy terénu; terénne štvorkolky; motorové vozidlá bez vodiča [autonómne motorové vozidlá]; pretekárske automobily; renovované veterány; vozidlá predávané v podobe súprav; úžitkové

vozidlá; elektromobily; hybridné vozidlá; vojenské vozidlá; vozidlá na použitie pohotovostnými a záchranými zložkami; prenos sily pre pozemné vozidlá; motory pozemných vozidiel; motory pozemných vozidiel; motocyklové motory; motocyklové motory; motory pre bicykle; motory pre bicykle; motory do pretekárskych áut; prívesy [vozidlá]; opierky rúk pre automobilové sedadlá; batožinové tašky, ktoré sú špeciálne upravené na zapadnutie do batožinového priestoru vozidla; tašky, siete a podnosy na organizovanie interiérov vozidiel, upravené pre vozidlá; opierky hlavy na sedadlá automobilov; poťahy na opierky hlavy vo vozidlách; ochranné a kozmetické kryty pre spätné zrkadlá; sedadlové poťahy pre automobily; poťahy na volanty vozidiel; pokrývky na vozidlá [tvarované]; kolesá na vozidlá; kolesá z ľahkých zliatin; ozdoby kolies; ozdoby kolies; náhradné kolesá; stredy kolies; kryty na kolesá (puklice); kryty na kolesá (puklice); ozubené kolesá; spojery na vozidlá; ochranné poťahy na vozidlá; autosedadlá; bezpečnostné sedačky pre vozidlá; vozidlá, bezpečnostné pásy; bezpečnostné upínacie pásy pre vozidlá; zvukové bezpečnostné signalizačné zariadenia do vozidiel; zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, bezpečnostné zariadenia vozidiel; ochranné mreže chladičov vozidiel; ozdobné panely pre karosérie vozidiel; dvere vozidiel; okná pre vozidlá; čelné sklá vozidiel; okenné sklo pre okná vozidiel a čelné sklá; strešné okná pre automobily; strešné okná na vozidlá; nárazníky vozidiel; stredové konzoly vozidiel, predávané ako súčasť vozidiel, ktoré obsahujú elektronické rozhrania; bicykle; trojkolky; diely, komponenty a príslušenstvo pre bicykle; hoverboardy; kolobežky; štvorkolky; motorové jednokolky; nízke ľahké pretekárske autá; kočíky a detské kočíky a ich časti a príslušenstvo; autosedačky pre batofatá, malé deti a deti; tienidlá, strešné nosiče, nosiče batožiny a siete, nosiče na bicykle, nosiče na windsurfovú dosku, nosiče na lyže a snehové reťaze, všetky sú určené pre pozemné vozidlá; bezpilotné lietadlá; bezpilotné lietadlá; osobné vzdušné dopravné prostriedky; vznášadlá; podvodné vozidlá; prúdové vozidlá pre vodné športy; diaľkovo ovládané vozidlá [iné než hračky]; súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary].

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, určenie a účel 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 známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

Pred samotným posúdením kolíznych tovarov v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb je potrebné uviesť, že ide zhodne o tovary z automobilovej oblasti, a to o motory, ich časti a tiež o samotné vozidlá či iné typy dopravných prostriedkov.

Zverejnená známka je prihlásená v triede 7 pre tovary „*motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; motory elektrické s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; benzínové motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; spaľovacie motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; dieselové motory (okrem motorov pre pozemné vozidlá); benzínové motory (okrem motory pre pozemné vozidlá)*“, ktoré možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; motory; motory pre zmenšené modely vozidiel; elektromotory, prevodové kolesá a hnacie hriadele, ktoré nie sú určené pre pozemné vozidlá; motory (nie pre pozemné vozidlá), okrem motorov pre lietadlá*“ v triede 7 pre prvú staršiu ochrannú známku.

Predmetné prihlásené tovary možno považovať za podobné vo vysokej miere aj so zapísanými tovarmi v triede 12 pre druhú staršiu ochrannú známku „*vozidlá; automobily; vozidlá na všetky druhy terénu*“. Tovary prihlásené pre zverejnenú známku možno charakterizovať ako časti či súčasti vozidiel. Nedá sa vylúčiť, že by výrobca či predajca vozidiel neponúkal v rámci svojej činnosti aj prihlásené výrobky. Kolízne tovary sú komplementárne, pri ktorých môže verejnosť očakávať, že *motory* bude vyrábať „pôvodný“ výrobca *automobilov, vozidiel*, prípadne budú vyrábané pod jeho kontrolou. O dané tovary sa bude zaujímať zhodný okruh spotrebiteľov, budú ponúkané na rovnakých miestach a identický môže byť aj ich obchodný pôvod. keďže tovary môžu mať rovnakých výrobcov, spotrebiteľov aj distribučné kanály.

Za zhodné tovary možno ďalej považovať aj prihlásené „*generátory elektriny*“ v triede 7 so zapísanými tovarmi v rovnakej triede „*generátory elektriny*“ pre prvú staršiu ochrannú známku.

Zverejnená známka je prihlásená aj pre tovary „*držiaky motora s výnimkou držiakov pre pozemné vozidlá; piesty pre automobilové motory; riadiace mechanizmy pre stroje a motory*“ v triede 7. Tieto tovary možno považovať za podobné so zapísanými tovarmi v triede 7 „*motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; motory*“ pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže prihlásené tovary sú súčasťou motorov, ktoré sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku. Porovnávané skupiny tovary môžu byť ponúkané na rovnakých miestach, výrobca a spotrebiteľ daných tovarov môže byť rovnaký. Tiež možno tieto tovary považovať za doplnkové.

Prihlásené tovary „*nákladné autá; automobily; automobilové motory; spaľovacie motory pre pozemné vozidlá; benzínové motory pre pozemné vozidlá; dieselové motory pre pozemné vozidlá; dieselové motory pre pozemné vozidlá; autá poháňané vodíkom; hybridné autá; elektromobily*“ pre zverejnenú známku v triede 12 možno považovať za zhodné so zapísanými tovarmi „*vozidlá; automobily; úžitkové vozidlá; elektromobily; hybridné vozidlá; motory pozemných vozidiel; motocyklové motory*“ pre druhú staršiu ochrannú známku v zhodnej triede.

Porovnanie označení

Zverejnená známka
(MOZ 1665016)

LANDKING
蓝擎

Prvá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 017879806)

LAND ROVER

Druhá staršia ochranná známka
(ochranná známka EÚ č. 016493521)

LAND ROVER

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.

Pred samotným porovnaním kolíznych označení je potrebné uviesť, že prvá aj druhá staršia slovná ochranná známka sú zhodné, slovné, tvorené spojením „LAND ROVER“, vyhotovené veľkými písmenami tlačenej abecedy, a preto budú porovnávané so zverejnenou známkou súčasne.

Zverejnená známka je tvorená slovným spojením „LANDK I NG“, pričom jednotlivé časti „LAND“, „I“ a „NG“ sú oddelené medzerou. Pod týmto slovným spojením sú umiestnené čínske znaky, ktoré budú slovenskí spotrebiteľia vnímať ako obrazový prvok bez rozlišovacej spôsobilosti. Zároveň je potrebné uviesť, že napriek dvom medzerám medzi písmenami v slovnom prvku, si spotrebiteľ pravdepodobne prirodzene vnímanie označenia upraví pre neho do ľahšie zapamätateľnej a čitateľnej verzie, a to do podoby dvoch slov – „LAND KING“.

Z vizuálneho hľadiska ide o porovnanie obrazovej zverejnenej známky so slovnými staršími ochrannými známkami. Zverejnená známka je tvorená ôsmimi písmenami a staršie ochranné známky deviatimi písmenami, pričom vizuálne sa zverejnená známka líši od slovných prvkov starších ochranných známk „LAND ROVER“ tým, že písmená slovného prvku zverejneného označenia sú medzerami oddelené na tri časti a tiež pridaním grafického prvku stvárňujúceho znaky čínskej abecedy a odlišnými písmenami „k, l, n, g“, resp. bez medzier tvoriacich slovnú časť „KING“ za časťou „LAND“. Napriek uvedeným odlišnostiam je potrebné uviesť, že grafická úprava zverejnenej známky je pre slovenského spotrebiteľa nezapamätateľná a keďže spotrebiteľ pri vizuálnom vnímaní označení postupuje zľava doprava a zhora nadol, bude, ako už bolo uvedené, vnímať

slovný prvok zverejnenej známky „LANDK I NG“ tak, že umelo a pre slovenského spotrebiteľa neprirodzene vytvorené medzery pri vizuálnom kontakte bude prehliadať a v snahe si označenie zapamätať, bude následne vnímať zverejnenú známku ako majúcu dve slovné zmysluplné časti „LAND“ a „KING“. Na prvom mieste zverejnenej známky je teda rozoznateľný slovný prvok „LAND“, ktorým je tvorená aj staršia ochranná známka „LAND ROVER“ a ktorý je zhodne umiestnený na prvom mieste. Obsiahnutie písmen „LAND“ v oboch porovnávaných známkach tak vyvoláva ich čiastočnú vizuálnu podobnosť, keďže pri ich vizuálnom vnímaní spotrebiteľ bezpochyby zaregistruje zhodu na začiatku v týchto štyroch písmenách „LAND“.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ identifikuje slovné prvky porovnávaných označení ako cudzie slová, prípadne slová z anglického jazyka a vysloví ich podľa svojich znalostí a skúseností s vyslovovaním anglických a cudzích slov. Zvuková podoba slovných prvkov označení tak môže mať niekoľko variantov.

V zverejnenej známke môže byť slovný prvok „landk i ng“ vyslovený spotrebiteľom neovládajúcim anglický jazyk v zhode s jeho písanou podobou a slovenskou výslovnosťou ako [land king], keďže pre slovenského spotrebiteľa je náročné vysloviť zoskupenie troch spoluhlások „ndk“, tiež spojenie dvoch spoluhlások „ng“ v závere označenia, a z tohto dôvodu si poslednú spoluhlásku „k“ slovného prvku „landk“ prirodzene priradí k nasledujúcim hláskam „-i-ng“. Uvedené súvisí so skutočnosťou, že v slovenskom jazyku sú nositeľmi slabičnosti a zvučnosti samohlásky, v konkrétnom prípade ide o samohlásku „i“, pomocou ktorej slovenský spotrebiteľ vytvorí jednoslabičné slovo „king“, ktoré je schopný reprodukovať. V prípade spotrebiteľa so znalosťou anglického jazyka, bude slovo vyslovené v súlade s anglickou výslovnosťou ako [lænd kɪŋ].

Staršia ochranná známka pri neznalosti anglického jazyka môže byť vyslovená ako [land rover], prípadne v súlade s anglickou výslovnosťou týchto slov ako [lænd rouvə].

Je zrejmé, že pri zvukovej reprodukcii kolíznych označení zaznie na ich začiatku pri uplatnení anglickej aj slovenskej výslovnosti zhodný slovný prvok „lænd/land“, za ktorým bude nasledovať rozdielny slovný prvok v oboch výslovnostiach, a to v anglickej výslovnosti „kɪŋ/rouvə“ a v prípade slovenskej výslovnosti „king/rover“. Táto odlišnosť však nepreváži zhodnú zvukovú stopu prvého slovného prvku, a preto možno konštatovať čiastočnú podobnosť aj z fonetického hľadiska.

Zo sémantického hľadiska sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo 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.

Zverejnenú obrazovú známku tvorí slovný prvok „LANDK I NG“, ktorý nemá význam v slovenskom jazyku ani v inom bežne používanom jazyku na území Slovenskej republiky, avšak spotrebiteľ aspoň s priemernou znalosťou anglického jazyka ho môže rozdeliť na dve samostatné slová „LAND“ s významom *pevnina, zem, pôda* a „KING“ s významom *kráľ*. Súčasťou zverejnenej známky je aj obrazový prvok, ktorý tvorí vyobrazenie znakov čínskej abecedy, tento prvok ale nemá pre slovenského priemerného spotrebiteľa význam, t. j. je vnímaný ako obrazový prvok bez významu.

Pri neznalosti anglického jazyka bude spotrebiteľ vnímať zverejnenú známku ako označenie bez konkrétneho významu.

Staršia ochranná známka pozostáva zo slovného spojenia „LAND“, ktorý nesie pre spotrebiteľa so znalosťou anglického jazyka rovnaký význam ako prvá časť slovného spojenia tvoriaceho zverejnenú známku. Druhý slovný prvok „ROVER“ pre spotrebiteľa ovládajúceho anglický jazyk znamená *tulák*. Pri neznalosti anglického jazyka bude spotrebiteľ vnímať zverejnenú známku ako označenie bez konkrétneho významu.

Je viac ako pravdepodobné, že staršiu ochrannú známku bude priemerný spotrebiteľ vnímať v súvislosti s jeho asociáciou s *terénnym automobilom*, ktorý je medzi širokou slovenskou spotrebiteľskou verejnosťou známy kvôli dlhodobému pôsobeniu namietateľa a jeho tovarov s označením „LAND ROVER“ na automobilovom trhu.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že porovnávané označenia pri zohľadnení spotrebiteľa ovládajúceho anglický jazyk sú zo sémantického hľadiska podobné do tej miery, že obsahujú zhodný slovný prvok „LAND“ s rovnakým významom, za ktorým však nasledujú sémanticky odlišné slová. Pokiaľ priemerný spotrebiteľ bude vnímať označenia ako fantazijné, bez významu, tak sémantické hľadisko nemožno uplatniť.

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 považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov či služieb.

Vzhľadom na povahu námietkami dotknutých tovarov v triedach 7 a 12, možno v tomto prípade za priemerného spotrebiteľa považovať širokú spotrebiteľskú verejnosť z radov užívateľov automobilov a iných vozidiel, ktorí budú nakupovať samotné vozidlá, náhradné diely či doplnky, prípadne tiež predajcovia či distribútori týchto tovarov, pričom ich pozornosť bude pomerne vysoká vzhľadom na väčšinou vysokú kúpnu cenu a tiež vzhľadom na trvalejší charakter týchto tovarov.

Medzi zverejnenou známkou a staršou ochrannou známkou bola konštatovaná čiastočná podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska. Zo sémantického hľadiska boli porovnávané ochranné známky vyhodnotené pri zohľadnení spotrebiteľa ovládajúceho anglický jazyk podobné do tej miery, že obsahujú zhodnú časť „LAND“ s rovnakým významom. Zároveň bolo skonštatované, že v prípade, ak spotrebiteľ slovným prvkom nebude rozumieť, t. j. bude ich vnímať ako prvky fantazijné, sémantické hľadisko nie je možné uplatniť. Pri sémantickom hľadisku nebolo možné opomenúť aj tú skutočnosť, že staršia ochranná známka je tvorená slovným spojením „LAND ROVER“, ktoré kvôli jeho dlhodobému používaniu v súvislosti s automobilmi, môže spotrebiteľ vnímať aj ako označenie slúžiace na pomenovanie terénneho automobilu.

Konštatovaná čiastočná podobnosť bola založená na obsiahnutí zhodného slovného prvku „LAND“, pričom je nutné poukázať na existujúcu všeobecnú zásadu, že slovné prvky označení vníma slovenský spotrebiteľ tak, ako ich číta, teda zľava doprava, čím sa ich začiatková časť stáva prednostne vnímanou, a preto možno zhodné obsiahnutie prvých štyroch písmen „LAND“ považovať za dostatočné na vyvolanie pravdepodobnosti zámery medzi nimi. Ide zároveň o prvok, ktorý vo vzťahu ku kolíznym tovarom v triedach 7 a 12 je možné vnímať ako prvok s dostatočnou rozlišovacou spôsobilosťou. Porovnávané ochranné známky obsahujú aj odlišné slovné časti, resp. prvky „K I N G“ vs „ROVER“, pričom písmená „K I N G“ zverejnenej známky, ktoré budú, ako bolo odôvodnené najpravdepodobnejšie sémanticky vnímané ako prvok „KING“ s významom *kráľ*, známy aj pre spotrebiteľa ovládajúceho len základy anglického jazyka, možno vyhodnotiť ako pochvalný vo vzťahu k tovarom v triedach 7 a 12, t. j. ide o prvok, ktorého rozlišovacia spôsobilosť je výrazne znížená. Takýto prvok spotrebiteľovi nenapomáha pri orientácii na trhu a identifikácii tovarov ním označovaných, práve naopak obsiahnutie zhodného slovného prvku „LAND“ môže spotrebiteľa viesť pri orientácii na trhu k presvedčeniu, že ide o označenia, ktoré majú rovnakého majiteľa, resp. že ide o obchodne prepojených majiteľov. K obrazovému prvku stvárňujúcemu pre slovenského spotrebiteľa nezrozumiteľné a ťažko zapamätateľné čínske znaky, je nutné uviesť, že vo všeobecnosti platí, že prvkom s nízkou mierou rozlišovacej spôsobilosti, prípadne prvkom bez rozlišovacej spôsobilosti spotrebiteľ venuje menšiu, prípadne žiadnu pozornosť v porovnaní s

inými, rozlišujúcimi prvkami, ktoré mu umožnia identifikovať obchodný pôvod príslušných tovarov alebo služieb.

V posudzovanom prípade možno tiež fonetické hľadisko, popri vizuálnom a sémantickom, vyhodnotiť ako výrazne ovplyvňujúce rozhodovanie spotrebiteľa, a to z toho dôvodu, že v čase nákupu tovarov – vozidlá sa pravdepodobne uskutoční ústna diskusia o vlastnostiach tovarov a zároveň tieto tovary je možné propagovať ústne v rádiu, v televízii alebo aj prostredníctvom komunikácie medzi inými spotrebiteľmi. V tomto prípade je nepopierateľný fakt, že zhodný slovný prvok „LAND“ má vo vzťahu k tovarom v triedach 7 a 12 dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť a priemerný spotrebiteľ ho bude vnímať v súvislosti so zhodnými a podobnými tovarmi pri zvýšenej pozornosti, ktorú im venuje, ako podstatný a charakterizujúci pôvod tovarov, a teda nie je možné vylúčiť to, že verejnosť by mohla veriť, že tovary, ktoré sú takto označené, aj napriek uvedeným odlišnostiam, pochádzajú od rovnakého subjektu alebo hospodársky prepojených subjektov. Významný je aj ten argument, že spotrebiteľ nemá možnosť porovnávať priamo označenia vedľa seba, a preto sa spolieha len na zachovanú nejasnú predstavu o označeniach v pamäti.

Z uvedeného tak vyplýva, že pravdepodobnosť zámény zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou je zo strany spotrebiteľa na trhu vo vzťahu k zhodným a podobným tovarom reálna, a to aj pri zohľadnení existencie pravdepodobnosti asociácie zverejnenej známky so staršou ochrannou známkou, založenej na zhodnom slovnom prvku, resp. slovnej časti „LAND“, ktorý vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti môže viesť k mylnej predstave o tom, že porovnávané označenia pochádzajú od rovnakého subjektu alebo od ekonomicky prepojených subjektov.

Zároveň je nutné uviesť, že konštatovaná podobnosť porovnávaných označení je umocnená zistenou zhodou a podobnosťou tovarov zverejnenej ochrannej známky s tovarmi staršej ochrannej známky, miera pozornosti relevantnej verejnosti bola síce konštatovaná ako vyššia, t. j. spotrebiteľ venuje nákupu tovarov vyššiu pozornosť, avšak aj po zvážení všetkých skutočností je nutné, a to aj pri konštatovanej vyššej pozornosti spotrebiteľa, riziko vzniku pravdepodobnosti zámény porovnávaných označení považovať za reálne.

Ďalej je nutné podotknúť, že prihlasovateľ pri voľbe svojho označenia siahol po slovnom prvku, ktorý tvorí staršiu ochrannú známkou na označenie rovnakých a podobných tovarov. Je pritom na prihlasovateľovi, ktorý má široké možnosti spracovania a tvorby svojej prihlášky ochrannej známky, aby sa jednoznačne odlišil od existujúcich platných ochranných známk, najmä ak označujú tovary rovnaké alebo podobné, kde by sa spotrebiteľ mohol domnievať, že ide o tovary toho istého výrobcu, predajcu alebo dodávateľa tovaru. Zároveň úrad považuje za potrebné uviesť, že namietateľ založil námietky na 27 starších ochranných známkach obsahujúcich slovný prvok „LAND“ či už samostatne, alebo ako súčasť slovného spojenia, ktoré majú skorší dátum podania ako zverejnená známkou a sú zapísané pre tovary aj v triedach 7 a 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Námietkam uplatneným z dôvodu pravdepodobnosti zámény podľa ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach s prvou a druhou staršou ochrannou známkou bolo vyhovené v plnom rozsahu, úrad tak ďalej neskúmal naplnenie podmienok ustanovenia § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach vo vzťahu k ostatným starším ochranným známkam, a rovnako tak nebolo potrebné preskúmať ďalší námietkový dôvod uplatnený podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

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.

Ing. Ingrid Brežňanová
riaditeľka odboru

Doručiť:

Zivko Mijatovic and Partners s. r. o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
QIANHUI IP ATTORNEYS, 36F, Building A4-3, Hanyu Gold Valley Business Centre, No. 7000 Jingshi Road, High-Tech Zone, Jinan, 250101 Shandong, Čínska ľudová republika