



Banská Bystrica 22. októbra 2014
POZ 506-2012 II/144-2014

ROZHODNUTIE

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky o rozklade podanom 23. decembra 2013 prihlasovateľom Ing. Borisom Štubňom, PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš (ďalej len „prihlasovateľ“), proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zn. POZ 506-2012 /N-190-2013/St z 25. novembra 2013 o vyhovení námietkam proti zápisu označenia „BearCat“, č. spisu POZ 506-2012, do registra ochranných známk, podaným namietateľom Caterpillar Inc., 100 NE Adams Street, 61629-9620 Peoria, Illinois, Spojené štáty americké, v konaní zastúpeným advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Tobrucká 6, 811 02 Bratislava (ďalej len „namietateľ“), a o zamietnutí predmetnej prihlášky ochrannej známky pre všetky prihlásené tovary a služby, na návrh ustanovenej odbornej komisie takto rozhodol:

podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sa rozklad zamiet a rozhodnutie zn. POZ 506-2012 /N-190-2013/St z 25. novembra 2013 sa potvrdzuje.

Odôvodnenie:

Prvostupňovým rozhodnutím Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zn. POZ 506-2012 /N-190-2013/St z 25. novembra 2013 (ďalej len „prvostupňové rozhodnutie“) bolo v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach (ďalej len „zákon o ochranných známkach“) vyhovené námietkam proti zápisu kombinovaného označenia „BearCat“, č. spisu POZ 506-2012 (ďalej len „prihlásené označenie“), do registra ochranných známk a predmetná prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre všetky nárokované tovary a služby. Podané námietky si namietateľ uplatnil podľa § 7 písm. a) a b) zákona o ochranných známkach a týkali sa všetkých nárokovovaných tovarov a služieb v triede 7, 12, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Ich podanie odôvodnil existenciou starších slovných ochranných známk Spoločenstva č. 9344755 a č. 5540844 „CAT“ (ďalej len „prvá staršia ochranná známka“, „druhá staršia ochranná známka“ alebo spolu ako „staršie ochranné známky“).

Dôvodom prvostupňového rozhodnutia, pokiaľ ide o námietkový dôvod podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, bolo konštatovanie, že v predmetnom prípade pravdepodobnosť zámeny, ako ani pravdepodobnosť asociácie prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami, vo vzťahu ku všetkým prihláseným tovarom a službám, nie je možné vylúčiť. Na základe porovnania kolíznych tovarov a služieb prvostupňový orgán dospel k záveru, že tovary a služby prihláseného označenia v triede 7, 12, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a vysoko podobné s tovarmi a službami prvej alebo druhej staršej ochrannej známky. V súvislosti s hodnotením podobnosti prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami uviedol, že tieto sú s ohľadom na zhodný prvok „CAT“ sémanticky podobné, foneticky čiastočne podobné a vizuálne podobné v minimálnej miere. Prvostupňový orgán vychádzal aj zo skutočnosti, že staršie ochranné známky „CAT“ majú vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám, ako aj vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť získanú ich dlhodobým používaním na trhu, čo vyplynulo z majiteľom predložených dokladov.

Vzhľadom na to, že boli splnené podmienky úspešného uplatnenia § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňový orgán nepovažoval za dôvodné posudzovať námietky podané podľa § 7 písm. b) tohto zákona, pretože by to nemalo vplyv na konečné rozhodnutie vo veci.

Proti tomuto rozhodnutiu podal prihlasovateľ (v súčasnom postavení podávateľa rozkladu) v zákonom stanovenej lehote rozklad, v ktorom spochybnil posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známk, ako aj posúdenie zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb. Prihlasovateľ zároveň napadol postup prvostupňového orgánu v konaní o námietkach.

Na začiatku podaného rozkladu prihlasovateľ spochybnil postup prvostupňového orgánu spočívajúci v tom, že vyjadrenie prihlasovateľa k podaným námietkam prvostupňový orgán postúpil namietateľovi, ten úradu doručil svoje doplnujúce stanovisko, ktoré prvostupňový orgán zohľadnil v rámci napadnutého rozhodnutia. Takýto postup je podľa prihlasovateľa v rozpore s § 32 zákona o ochranných známkach a nepripúšťa ho ani čl. 4. 1. 1. 3 Metodického pokynu č. 2/8/10 Metodika konania o ochranných známkach. Uvedeným postupom prvostupňový orgán porušil § 3 ods. 2 a § 4 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), pretože prihlasovateľ nedostal rovnakú šancu na účinné obhajovanie svojich záujmov tým, že nedostal možnosť vyjadriť sa k dodatočnému stanovisku namietateľa. Taktiež bol porušený § 3 ods. 5 správneho poriadku, pretože rozhodnutie úradu musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, čo sa v danom prípade nestalo. Prihlasovateľ poukázal tiež na § 33 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého je úrad povinný dať zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, čo v tomto prípade prihlasovateľovi nebolo umožnené.

Prihlasovateľ nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že „*zrejmu zhodnosť alebo vysokú podobnosť možno aj bez potrebnej analýzy nájsť medzi tovarmi prihláseného označenia a tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 7*“. Na základe uvedeného je podľa neho zrejmé, že prvostupňový orgán porušil § 32 ods. 1 správneho poriadku, nakoľko nezisťoval presne a úplne skutočný stav veci. Prihlasovateľ poukázal na skutočnosť, že prihlásené označenie si uplatňuje ochranu pre „*cestné stroje*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, zatiaľ čo prvá staršia ochranná známka je zapísaná pre inú kategóriu, konkrétne pre „*cestné valce*“. Inú kategóriu tovarov predstavujú aj tovary prihláseného označenia „*filtrácie stroje*“ a tovary prvej staršej ochrannej známky „*filtre (časti strojov a motorov), filtre na čistenie a chladenie vzduchu prúdiaceho do motorov*“. Ďalej uviedol, že tovary „*hydraulické motory*“ prihláseného označenia sa medzi tovarmi, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky, nenachádzajú.

Prihlasovateľ napadol aj tvrdenie prvostupňového orgánu, že porovnávané tovary môžu mať rovnakého výrobcu, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, sú spravidla predávané na rovnakých predajných miestach, a preto ich stret na trhu nemožno vylúčiť. Zdôraznil, že porovnávané tovary nemôžu mať zhodného výrobcu, keď budú vyrábané pod rôznymi ochrannými známkami a ich majiteľmi budú rozdielne fyzické alebo právnické osoby. Vzhľadom na možnosť voľného obchodovania a slobodného výberu v trhovom mechanizme s konkurenciou je podľa prihlasovateľa nutné počítať s tým, že tovary, ktoré majú rovnaké funkcie a sú označené rôznymi ochrannými známkami, sa na trhu môžu stretnúť, čo však nie je možné považovať za ich zhodnosť alebo podobnosť.

Prihlasovateľ nesúhlasil ani s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhodnosti a vysokej podobnosti tovarov prihláseného označenia v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Poukázal na skutočnosť, že pre tovary prihláseného označenia „*dialkovo ovládané vozidlá, hydraulické obvody do vozidiel, obojživelníky*“ v triede 12, nie je zapísaná ani jedna zo starších ochranných známk.

Rovnako sa prihlasovateľ nestotožnil ani s tvrdením prvostupňového orgánu, že služby prihláseného označenia v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú službami svojim charakterom a účelom poskytovania zhodnými alebo vysoko podobnými so službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože ide o rovnako poskytované služby opráv, prenájmu a inštalácie strojov. Nesprávnosť predmetného tvrdenia podľa prihlasovateľa vyplýva z toho, že žiadna služba prihláseného označenia v triede 37 nie je pokrytá službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ako príklad uviedol nasledovné služby nárokované prihlasovateľom v triede 37 medzinárodného triedenia: „*prenájom stavebných strojov a zariadení, inštalácia, údržba a opravy strojov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov*“.

Nesprávne posúdenie prvostupňovému orgánu prihlasovateľ vytkol aj v prípade porovnania služieb prihláseného označenia v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Ako príklad služby prihláseného označenia, ktorú nezahŕňajú služby zapísané pre druhú staršiu ochrannú známku, uviedol službu „výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov“ nárokovanej v tejto triede.

Prihlasovateľ v podanom rozklade spochybnil aj prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známok.

Čo sa týka porovnania kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, mal za to, že tieto sú vizuálne úplne odlišné. S ohľadom na uvedené nesúhlasil s konštatovaním prvostupňového orgánu, že podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známok z vizuálneho hľadiska nemožno úplne odmietnuť. V tejto súvislosti poukázal na to, že prvostupňový orgán mal pri posúdení vizuálnej podobnosti posudzovaných označení venovať väčšiu pozornosť obrazovému prvku prihláseného označenia, pretože na základe tohto prvku je priemerný spotrebiteľ schopný predmetné označenie odlišiť. Mal tiež za to, že prvostupňový orgán sa nedostatočne venoval aj ďalším skutočnostiam, ktoré pri vizuálnom hodnotení označení bolo potrebné zohľadniť. Za takéto skutočnosti prihlasovateľ označil rozdielny počet písmen a slov, odlišný typ písma, rozdielnu štruktúru označení a pod. Podľa jeho názoru nie je nepodstatné ani to, či slovné prvky porovnávaných označení sú napísané malými alebo veľkými písmenami.

Za nesprávny považoval aj záver prvostupňového orgánu, že posudzované označenia sú čiastočne foneticky podobné. Na rozdiel od uvedeného vyslovil presvedčenie, že tieto sú z fonetického hľadiska nepodobné a odlišné. Uvedené odôvodnil tým, že začiatok označení má zásadný vplyv na celkový fonetický vnem označení, pričom v posudzovanom prípade sú začiatky označení foneticky odlišné, a teda celkový dojem označení je odlišný.

V súvislosti so sémantickým porovnaním označení prihlasovateľ uviedol, že pokiaľ sú označenia v cudzom jazyku a relevantná verejnosť tento jazyk nepozná alebo má len základné znalosti tohto jazyka, označenia nemôžu byť sémanticky podobné, aj keď v skutočnosti majú rovnaký alebo podobný význam. Prihlásené označenie „BearCat“ je tvorené jedným slovným prvkom označujúcim živočicha, a preto nie je dôvodné rozdeľovať ho na dve slová „bear“ a „cat“. Ak by aj niekto chcel tento slovný prvok rozdeliť na dve slová, išlo by o delenie na slovo „bear“ (medveď) a „cat“ (mačka), čo súhrne poskytuje význam „medveďomačka“ alebo „mačkomedveď“. Prihlásené označenie v žiadnom prípade nepredstavuje slovné spojenie obsahujúce obchodnú značku „CAT“. Je zrejmé, že anglicky hovoriaci spotrebiteľ bude výraz „bearcat“ vnímať ako jedno slovo, bez akéhokoľvek špekulatívneho rozdeľovania. Rovnako, ako jedno slovo bude spotrebiteľ vnímať aj ochrannú známku „Bobcat“.

Prihlasovateľ ďalej poukázal na skutočnosť, že prvostupňový orgán sa na jednej strane odvoláva na anglicky hovoriacu spotrebiteľskú verejnosť a na druhej strane manipuluje s anglickým slovíčkom „cat“. V prípade, že budeme hľadať ďalšie možnosti prekladu tohto slova, nájdeme množstvo ďalších významov, ako napr. dievča, falošná žena, kotvový žeriav, pohyblivý krt, pásový traktor atď. Na druhej strane vyznieva protirečivo konštatovanie prvostupňového orgánu, že staršie ochranné známky „CAT“ majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť a sú na trhu známe. Uvedené podľa prihlasovateľa jasne svedčí o tom, že nikto zo spotrebiteľskej verejnosti si nebude prekladať označenie „CAT“ ako mačka alebo mačkovitá šelma, pretože vie, že ide o značku spoločnosti Caterpillar. Toto má za následok, že zámena výrobkov označených skratkou „CAT“ predstavujúcou staršie ochranné známky s výrobkami označenými prihláseným označením „BearCat“ je vylúčená.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že pravdepodobnosť zámény znamená riziko, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu, že tovary alebo služby pochádzajú od rovnakého podnikateľa alebo od ekonomicky prepojených podnikateľov, prihlasovateľ konštatoval, že takáto zámena nie je možná, pretože prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú vizuálne nepodobné, resp. podobné len v minimálnej miere.

V podanom rozklade prihlasovateľ poukázal na to, že prvostupňový orgán charakterizoval spotrebiteľskú verejnosť ako skupinu ľudí, ktorí sa dotknutým tovarom a službám rozumejú, poznajú ich, sú technicky a odborne zdatní, a venujú im zvýšenú pozornosť. Takíto spotrebiteľia podľa prihlasovateľa poznajú značku „CAT“ ako obchodnú značku spoločnosti Caterpillar Inc., ktorá predstavuje jednu z najväčších a najznámejších spoločností v oblasti príslušných tovarov a služieb. Na základe uvedeného je zrejmé, že

možnosť zámenny medzi tovarmi a službami označenými staršími ochrannými známkami a tovarmi a službami prihláseného označenia je možné úplne vylúčiť.

Prihlasovateľ ďalej uviedol, že hoci prvostupňový orgán pri posudzovaní podobnosti porovnávaných označení nenašiel ich podobnosť ani v jednom z hodnotiacich kritérií, napriek tomu podaným námietkam vyhovel. V tejto súvislosti považoval za potrebné zdôrazniť, že prvostupňový orgán nepredložil žiadny dôkaz o existencii starších ochranných známk na trhu, resp. o ich používaní tretími osobami, pričom samotná existencia ich zápisu v registri nie je dostačujúca na vyhovenie námietkam, ktoré sa o existenciu starších ochranných známk opierali.

Záverom prihlasovateľ upriamil pozornosť na rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (druhá komora) z 21. marca 2012 vo veci T-63/09 Volkswagen AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), z ktorého vyplýva, že každú prihlášku ochrannej známky je potrebné posudzovať komplexne, a to s prihliadnutím na znenie a koncepciu tejto ochrannej známky. Ako ochrannú známku je možné prihlásiť aj označenie obsahujúce inú ochrannú známku, a to pre tie isté, prípadne podobné tovary a služby, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, pričom jedným z rozhodujúcich kritérií v takomto prípade bude komplexné zhodnotenie novo prihlasovanej ochrannej známky po zohľadnení jej fonetického a vizuálneho pôsobenia na širokú verejnosť.

Na základe uvedeného prihlasovateľ navrhol, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie zmenil tak, že podané námietky zamietne a prihlásené označenie „BearCat“ zapíše ako ochrannú známku do registra.

Námietateľ vo svojom vyjadrení o rozklade doručenom úradu 4. apríla 2014 konštatoval, že sa plne stotožňuje so závermi prvostupňového orgánu ohľadne splnenia všetkých podmienok úspešného uplatnenia námietok podaných v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach, prvostupňové rozhodnutie považuje za správne a podaný rozklad za nedôvodný. Zotrvával na svojich argumentoch uvedených v podaných námietkach a na podporu svojho vyjadrenia uviedol nasledovné.

Pokiaľ ide o spochybnenie prihlasovateľa týkajúce sa postupu prvostupňového orgánu v námietkovom konaní, námietateľ zdôraznil, že vyjadrenie prihlasovateľa mu bolo postúpené na základe jeho žiadosti, nie z úradnej moci, ako to naznačoval prihlasovateľ. Za účelom preukázania uvedenej skutočnosti v prílohe vyjadrenia o rozklade predložil kópiu žiadosti o zaslanie vyjadrenia prihlasovateľa k námietkam (príloha č. 1) a kópiu správy úradu o poskytnutí vyjadrenia prihlasovateľa (príloha č. 2). V tejto súvislosti námietateľ poznamenal, že rovnakú možnosť v konaní mal aj prihlasovateľ, ktorý sa taktiež mohol o ďalšom priebehu konania informovať aj po tom, čo podal vyjadrenie k námietkam. Ak prihlasovateľ nepodnikol kroky potrebné k využitiu tejto procesnej možnosti, stalo sa tak výlučne z jeho vlastnej vôle a nie je teda pravdou, že by bol procesne znevýhodnený v dôsledku nesprávneho či dokonca nezákonného postupu úradu. Na základe uvedeného je preto potrebné tieto výhrady prihlasovateľa odmietnuť ako neopodstatnené.

Námietateľ vyslovil presvedčenie, že napadnuté rozhodnutie sa opiera o riadne a spoľahlivo zistený skutkový stav. Stotožnil sa s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhodnosti a vysokej podobnosti kolíznych tovarov a služieb. V tejto súvislosti pripomenul, že ak prvostupňový orgán uviedol, že príslušné tovary a služby sú zhodné alebo vysoko podobné aj bez podrobného porovnávania, mal tým na mysli, že nie je potrebné každému prihlásenému tovaru či službe hľadať presný, zhodne znejúci ekvivalent medzi tovarmi a službami starších ochranných známk, nakoľko zo zoznamu prihlásených tovarov a služieb jednoznačne vyplýva ich povaha, celkové zameranie a charakter. Doplnil, že na získanie predstavy o type a druhu nárokovovaných tovarov a služieb slúži aj jednotná kategorizácia v zmysle Medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Navyše zdôraznil, že tovary a služby starších ochranných známk úplne zahŕňajú tovary a služby prihláseného označenia, nakoľko zoznamy tovarov a služieb starších ochranných známk obsahujú široké vymedzenia skupín tovarov a služieb, pod ktoré je možné prihlásené tovary a služby zaradiť. Za takto široko vymedzené skupiny tovarov starších ochranných známk námietateľ považoval, napr. „*stoje*“, „*pohony a motory, spojovacie a hnacie súčasti do strojov*“, „*prevody strojov, hydraulické i elektrické riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov*“, „*dopravné prostriedky*“ atď. Ďalej mal za to, že všetky prihlásené tovary a služby slúžia úplne zhodnému účelu ako tovary a služby zapísané pre staršie ochranné známky, sú určené rovnakej spotrebiteľskej verejnosti a predávané sú prostredníctvom zhodných odbytových kanálov. Na základe uvedeného námietateľ považoval záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a vysokej podobnosti kolíznych tovarov a služieb za správny.

Zároveň trval na tom, že prihlásené označenie a staršie ochranné známky sú vysoko podobné zo všetkých troch skúmaných hľadísk, a to z dôvodu, že obsahujú zhodný dominantný a rozlišujúci slovný prvok „CAT“. Dominantnosť predmetného prvku v prihlásenom označení je zrejmá s ohľadom na to, že je napísaný písmom červenej farby, ktorá priťahuje pozornosť spotrebiteľa. Výraznosť prvku je navyše umocnená aj obrazovým prvkom, ktorý už na prvý pohľad pripomína mačku, t. j. významovo poukazuje na tento prvok.

K tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán sa pri posúdení podobnosti označení mal predovšetkým zamerať na obrazový prvok prihláseného označenia, namietateľ uviedol, že v prípade kombinovaných označení sa pozornosť spotrebiteľa sústreďuje spravidla na slovné prvky, pomocou ktorých si označenia lepšie zapamätá, resp. ich ľahšie identifikuje. Pri bežnom kontakte spotrebiteľa s označením je totiž jednoduchý odkaz na slovnú časť omnoho vhodnejší a efektívnejší ako zdĺhavý opis obrazových prvkov označenia.

Ďalej podotkol, že prvostupňový orgán nedospel k záveru o vizuálnej odlišnosti porovnávaných označení, ako to naznačil prihlasovateľ, ale konštatoval, že podobnosť prihláseného označenia a starších ochranných známk z vizuálneho hľadiska nie je možné úplne odmietnuť, t. j. porovnávaným označeniam priznal istý stupeň vizuálnej podobnosti. Čo sa týka fonetického posúdenia porovnávaných označení, namietateľ odmietol tvrdenie prihlasovateľa, že dominantnou a dištingtívnou časťou prihláseného označenia je časť „Bear“. V tejto súvislosti pripomenul, že prihlasovateľ na podporu tohto tvrdenia neuviedol žiadne konkrétne argumenty. Pokiaľ ide o porovnanie označení zo sémantického hľadiska, pripomenul, že v prípade označení, ktoré pozostávajú z cudzojazyčných slov, ktorých význam slovenský spotrebiteľ nepozná, je bežnou praxou, že pri výslednom hodnotení pravdepodobnosti zámeny označení sa sémantická stránka nezohľadňuje. Navyše, ak označenia obsahujú sémanticky oddeliteľnú, samostatnú zhodnú časť, táto aj bez priradenia konkrétneho významu môže v mysli spotrebiteľa viesť k významovému prepojeniu oboch označení. V tejto súvislosti pripomenul, že prihlasovateľ sám priznal, že spoločnosť namietateľa je najväčšou a najznámejšou spoločnosťou v oblasti zapísaných tovarov, vzhľadom na čo je zrejmé, že spotrebiteľská verejnosť slovný prvok „CAT“ pozná a spojí si ho so spoločnosťou namietateľa. S ohľadom na uvedené konštatoval, že porovnávané označenia sú podobné, a to aj napriek prihlasovateľom zdôrazňovanej prítomnosti slovnej časti „Bear“.

K poukazu prihlasovateľa, že nepredložil žiadny dôkaz o používaní starších ochranných známk na trhu, namietateľ pripomenul, že zo znenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach takáto povinnosť nevyplýva. Preukázanie takéhoto používania a dobrého mena staršej ochrannej známky sa vyžaduje v prípade námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) a c) zákona o ochranných známkach. V nadväznosti na uvedené poznamenal, že na podporu námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, ktorý však vzhľadom na zásadu procesnej ekonómie nebol skúmaný, predložil rozsiahly dôkazový materiál svedčiaci o dobrom mene starších ochranných známk.

Skutočnosť, že prihlásené označenie obsahuje staršie ochranné známky ako celok, je podľa namietateľa sama o sebe dôvodom pre konštatovanie pravdepodobnosti zámeny týchto označení. Takáto úvaha vyplýva aj z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, konkrétne z rozsudkov Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004 vo veci T-10/03, Jean-Pierre Koubi vs. OHIM, zo 16. mája 2007 vo veci T-491/04, Merant GmbH vs. OHIM, zo 16. mája 2007 vo veci T-158/05, Trek Bicycle Corp. vs. OHIM, z 12. novembra 2008 vo veci T-281/07, ecoblue AG vs. OHIM a z rozsudku Všeobecného súdu z 15. júna 2011 vo veci T-229/10, Graf-Syteco GmbH & Co. KG. vs. OHIM.

Pokiaľ ide o argumenty prihlasovateľa týkajúce sa existencie ďalších ochranných známk obsahujúcich slovný prvok „CAT“, tieto namietateľ označil za irelevantné, a to z dôvodu, že konanie o námietkach je samostatným a oddeleným konaním a pravdepodobnosť zámeny prihláseného označenia so staršími ochrannými známkami z hľadiska priemerného spotrebiteľa je potrebné posudzovať individuálne (viď. rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004 vo veci T-185/02, Claude Ruiz-Picasso a iní vs. OHIM). Ďalej poukázal na to, že námietkové konanie je ovládané zásadou dispozitívnosti, t. j. ide o konanie návrhové a sporové, a nie o konanie, ktoré by bolo možné začať z moci úradnej. Je preto výhradne vecou namietateľa ako vlastníka starších ochranných známk, aby si bránil svoje známkové práva, a teda je na jeho uvážení, proti ktorým zameniteľne podobným označeniam námietky podá.

Napriek tomu, že prvostupňový orgán sa v napadnutom rozhodnutí, z dôvodu procesnej ekonómie, nezaoberal posúdením námietkového dôvodu založenom na dobrom mene starších ochranných známk,

namietateľ považoval za dôležité zohľadniť, že v odôvodnení námietok predložil veľké množstvo dokumentov preukazujúcich dobré meno a rozsiahle používanie jeho ochranných známk „CAT“.

Namietateľ na záver požiadal, aby orgán rozhodujúci o rozklade prvostupňové rozhodnutie potvrdil a podaný rozklad v celom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie orgánu rozhodujúceho o rozklade sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

Orgán rozhodujúci o rozklade príslušný na konanie v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, s ohľadom na § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach preskúmal prvostupňové rozhodnutie v rozsahu uvedenom v podanom rozklade, ako aj zákonnosť vedeného správneho konania, ktoré mu predchádzalo, a posúdil dôvody uvádzané účastníkmi konania.

Podľa § 51 ods. 5 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení § 19, 28, 29, 32 až 34, 39, 49, 50, § 59 ods. 1 a § 60.

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

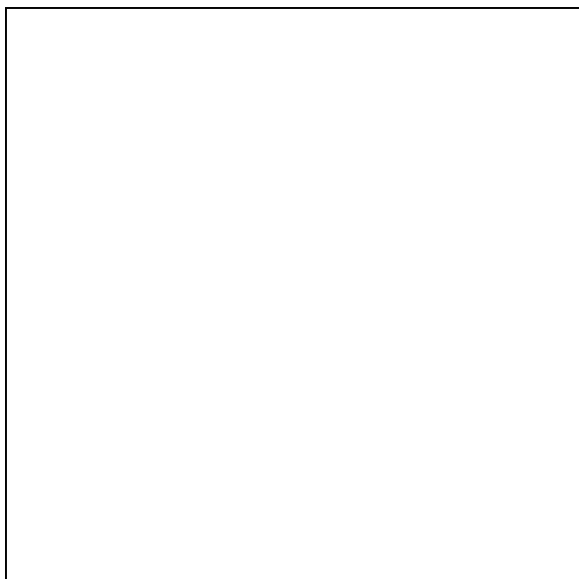
Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ak tento zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Podľa § 40 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z vlastného podnetu, b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov na jednej strane.

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach označenie sa nezapíše do registra na základe námietok proti zápisu označenia do registra podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannéj 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 zámieny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámieny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Prihláška kombinovanej ochrannéj známky „BearCat“, číslo spisu POZ 506-2012, proti ktorej námietky smerujú, bola prihlasovateľom Ing. Borisom Štubňom, PhD., Zvolenská 466/15, 962 02 Vígľaš, podaná 23. marca 2012 a vo vestníku úradu zverejnená 6. augusta 2012 pre tovary „cestné stroje, drviče, dvíhacie vozne, filtrovacie stroje, finišer, hriadele strojov, hydraulické motory, kolesá, kosačky, kryty, lisovacie stroje, lisy, lopatové nakladače, maliarske stroje, manipulátory, miešačky, nakladacie výložníky, nástroje ako časti strojov, navijaky, nože ako časti strojov, odsávacie stroje na priemyselné účely, ochranné kryty strojov, pásy na stroje, píly, preosievacie zariadenia, prevody strojov, radlice, rezacie stroje, hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, elektrický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov, roboty, rozprašovače ako stroje, ryhovacie pluhy, rýpadlá, snehové pluhy, strihacie stroje, kolesá strojov, taviace stroje, ubíjadlá, valce ako časti strojov, ventily ako časti strojov, vibrátory stroje na priemyselné použitie, vrtacie stroje, vyorávače ako stroje, vysávače, zametacie stroje, zariadenia na odstraňovanie odpadu, zdvíhacie zariadenia“ v triede 7, „diaľkovo ovládané vozidlá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, lode - lodky, lietadlá, obojživelníky - hydroplány, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, podvozky vozidiel, prevody do pozemných vozidiel, vyklápacie vozíky“ v triede 12, pre služby „prenájom stavebných strojov a zariadení, inštalácia, údržba a opravy strojov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov“ v triede 37 a „priemyselné dizajnérstvo, projekty (štúdie technické), technický prieskum, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Vyobrazenie prihláseného označenia:



land vehicles; transmissions for machines; turbines other than for land vehicles; turbocompressors; valves (parts of machines); vehicle washing installations; vulcanisation apparatus; washing apparatus; waste disposers (machines); watering machines; parts and fittings for all the aforesaid goods; agricultural machinery and earth moving machinery, namely starting motors, alternators, pistons, cylinder heads, cooling systems parts, turbochargers, lubricating systems parts, air compressors and blocks not for land vehicles“ [stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); spojovacie a prevodové súčiastky pre stroje (s výnimkou pre pozemné vozidlá); poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného náradia; liahne na vajcia; ventily; sviečky; vzduchové filtre (časti strojov alebo motorov); vodné regulátory; olejové filtre; spojky; obrábacie stroje; montážne lisy; štartéry; čerpadlá; pásové bagre; rýpadlá; buldozéry; nakladacie zariadenia; rezačky; zhlukovače; škrabáky; cestné valce; poľnohospodárske stroje; rezacie stroje; zhutňovače; traktory; filtre; pásy; nože; stroje na zemné práce; stroje na označovanie ciest; výťahy; poľnohospodárske zariadenia a prístroje; cestné valce; lesnícke stroje; zariadenia na pokladanie potrubí; ubíjacie stroje; rýpacie nádoby pre stroje na zemné práce; hydraulické zdvíhadlá; zváracie stroje a zariadenia; tryskové motory okrem motorov pre pozemné vozidlá; stroje pre pozemné práce; vzduchové filtre (časti strojov alebo motorov); frézy na chodníky; rozrývače na lámanie povrchov, predovšetkým ornice a chodníkov; motorové buldozéry; ovládače dávkovania vzduchu/paliva; palivové trysky; odlučovače vody; ohrievače paliva; kultivačné a žacie stroje, mláťačky, hlávkovacie stroje, žacie sekačky, viazacie stroje, kosačky, pluh; pluh a hrable; odvodňovacie stroje; vyorávače, ako stroje; letecké motory; mixéry; vzduchové chladiče; alternátory; ložiská pre stroje na znižovanie trenia; ložiská pre stroje na znižovanie trenia; zariadenia na obmedzovanie emisií pre motory; hriadele pre stroje; klietky guľových ložísk; nosné konzoly pre stroje; ložiská; pásové prepravníky; orezávacie stroje; remene pre motory a hnacie stroje; čepele (časti strojov); lodné motory; brzdové obloženia, s výnimkou brzdových obložení pre vozidlá; brzdové diely, s výnimkou brzdových dielov pre vozidlá; brzdové vložky, ktoré nie sú pre vozidlá; striekacia pištoľ (súčiastky na stroje); karburátory; stroje s pohonom na stlačený vzduch; čerpadlá na stlačený vzduch; kompresory (stroje); kondenzačné zariadenia; ovládacie káble pre stroje, motory a hnacie stroje; riadiace mechanizmy pre stroje, motory a hnacie stroje; generátory prúdu; frézy (stroje), rezacie stroje; rezacie stroje; hlavy valcov do motorov; valce do strojov; valce pre motory a hnacie stroje; korunky na vrtanie (časti strojov); korunky na zemné vrty (časti strojov); vrtacie stroje; vrtáky; remeň dynamy; zberné kľuky na elektrickom dynamu; dynamá; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); remene ventilátorov do motorov; ventilátory motorov; palivové konvertory pre zážihové motory; šetriče paliva do motorov; prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre pozemné vozidlá; prevodovky (kolesové) okrem pre pozemné vozidlá; drviče (stroje); držiaky nástrojov (ako časti strojov); kladivá (ako časti strojov); pneumatické kladivá; mechanické ručné nástroje; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); nákladné výťahy; upínacie zariadenia pre obrábacie stroje; zásobníky (výsypky) na mechanické vykladanie; zdviháky (stroje); kosačky na trávniky (stroje); hnacie remene dopravníkov; zdvíhacie zariadenia; nakladacie rampy; pumpy na mazanie; držiaky nástrojov (ako časti strojov); zotrvačníky; kolesá strojov; obrábacie stroje; kovoobrábacie stroje; striekacie pištole na farbu; maliarske stroje; piesty; pneumatické transportéry; lisy; kladkostroje; čerpadlá; drviče, drviace stroje, ubíjadlá (stroje); redukčné súkolesia, ale nie pre pozemné vozidlá; mechanické lopatové nakladače; spojky hriadeľov (stroje); stojany, podstavce, skrine pre ložiská hriadeľov; regulátory otáčok pre stroje, motory a hnacie stroje; rozprašovacie stroje; plniace dúchadlá; stroje na dechtovanie; závitorezy (stroje); mláťačky; prevodové reťaze a hriadele, nie pre pozemné vozidlá; prevody strojov; turbíny, s výnimkou turbín pre pozemné vozidlá; turbokompresory; ventily (časti strojov); umývacie zariadenia pre automobily; vulkanizačné zariadenia; pracie a premývacie zariadenia; stroje na drvenie odpadu; zalievacie stroje; súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary; poľnohospodárske stroje a stroje na zemné práce, menovite štartovacie motory, alternátory, piesty, hlavy valcov, časti chladiacich systémov, turbodúchadlá, časti mazacích systémov, vzduchové kompresory a bloky, nie pre pozemné vozidlá] v triede 7, „*vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; tractors and tractor engines; haulage trucks and trailer wagons; vehicle chassis; tires for vehicle wheels; wheels; tracks for vehicles; trucks; dump trucks; land vehicles incorporating loading, compacting, pipe laying and grading apparatus; tire valves; mufflers; exhaust caps; silencers; radiators and radiator caps; hydraulic circuits and hydraulic adapters; couplings; air pumps; horns; mirrors; mudguards, mud flaps, spray guards, spray flaps; seats and seat belts; windscreen wipers and windscreen wiper blades, anti-skid apparatus; anti-skid chains; brakes for vehicles; brake linings for vehicles; fuel economisers; exhausts; hydraulic apparatus for land vehicles; vehicle covers; parts and fittings for all the aforesaid goods; parts and fittings included in class 12 for land vehicles, agricultural machinery and earth moving machinery, namely cranks, camshafts, engines, bearings, rods, liners, transmissions for land vehicles and structural, repair and replacement parts therefore; mechanical engine parts for land vehicles; starting motors, alternators, pistons, cylinder heads, cooling systems parts, turbochargers, lubricating systems parts, air compressors and blocks*“ [vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; traktory a motory pre traktory; kamióny a prívesy; rámy,

podvozky automobilov; duše na kolesá automobilov; kolesá; pásy pre vozidlá; kamióny, nákladné vozidlá; vozidlá s vyklápacou korbou; pozemné vozidlá obsahujúce zariadenia na nakladanie, ubíjanie, pokladanie potrubí a triedenie; ventily pneumatiky; výfuky; tlmiče výfuku; vyhrievacie telesá a radiátorové uzávery; hydraulické obvody a adaptéry; spojky; vzduchové pumpy; klaksóny; zrkadlá; blatníky, zásterky zabraňujúce rozstrekovaniu blata; sedadlá a sedadlové pásy; stierače a stieracie lišty stieračov, protišmykové zariadenia; snehové reťaze; brzdy pre vozidlá; brzdové obloženia pre vozidlá; šetriče paliva; výfuky; hydraulické zariadenia pre pozemné vozidlá; autopoľahy; súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary; časti a súčiastky (zaradené do triedy 12) pre pozemné vozidlá, poľnohospodárske stroje a stroje na zemné práce, menovite kľuky, vačkové hriadele, motory, ložiská, tyče, puzdra, prevody pre pozemné vozidlá a príslušné konštrukčné, opravné a náhradné diely; mechanické časti motorov pre pozemné vozidlá; štartovacie motory, alternátory, piesty, hlavy valcov, časti chladiacich systémov, turbodúchadlá, časti mazacích systémov, vzduchové kompresory a bloky] v triede 12 a pre služby „*repair; installation services; engineering construction; repair and maintenance of land vehicles, agricultural, earth moving and construction machines; rental and leasing of engineering and construction machinery and equipment; building construction*“ (oprava; inštaláčn/zriaďovacie služby; stavebné inžinierstvo; oprava a údržba pozemných vozidiel, poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov a strojov na zemné práce; prenájom a lízing inžinierskych a stavebných strojov a vybavenia; stavebná konštrukcia/výroba) v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,

- slovnej ochranej známky Spoločenstva č. 5540844 „CAT“ s právom prednosti od 11. decembra 2006 zapísanej okrem tovarov v triede 9 aj pre služby „*scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; computer programming; engineering research and drawing; rental and leasing of engineering, agricultural and farming machinery and equipment; design and development of products and design of computer programs, computer hardware and software; surveying; legal services including professional consultancy relating to engineering, agriculture, transport and construction*“ (vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisia; priemyselné analýzy a výskumné služby; počítačové programovanie; inžiniersky výskum a projektovanie; prenájom a lízing stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a vybavenia; dizajn a vývoj produktov a navrhovanie počítačových programov, počítačového hardvéru a softvéru; zememeračstvo; právne služby, vrátane profesionálnych konzultácií v oblasti inžinierstva, poľnohospodárstva, prepravy a výstavby) v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z podaného rozkladu vyplynulo, že prihlasovateľ spochybnil prvostupňovým orgánom konštatovanú podobnosť medzi prihláseným označením „BearCat“ a staršími ochrannými známkami „CAT“, ako aj zhodnosť a vysokú podobnosť kolíznych tovarov a služieb, vedúce k záveru o existencii pravdepodobnosti zámenny a naplneniu zákonných podmienok uplatneného námietkového dôvodu podľa § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach.

K námietkam uplatneným v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach možno vo všeobecnosti uviesť, že pravdepodobnosť zámenny označení, resp. ochranných známk znamená riziko, že si relevantná spotrebiteľská verejnosť tovarov alebo služby takto označené v obchode priamo zamení, prípadne, že by mohla byť uvedená do omylu, že tovary alebo služby označené porovnávanými označeniami alebo ochrannými známkami pochádzajú od toho istého alebo ekonomicky prepojeného subjektu. Relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou sa rozumie potenciálny spotrebiteľ daného druhu tovarov alebo služieb, pre ktoré je označenie prihlásené, resp. ochranná známka zapísaná, alebo osoby zapojené do distribučnej siete daného druhu tovarov alebo služieb, prípadne obchodné kruhy zaoberajúce sa daným druhom tovarov alebo služieb. Za priemerného spotrebiteľa sa považuje človek riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

Pravdepodobnosť zámenny označení alebo ochranných známk musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako relevantná skupina verejnosti vníma posudzované označenia alebo ochranné známky a príslušné tovary a služby, pričom sa berú do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa konkrétnej veci, predovšetkým vzájomná previazanosť medzi podobnosťou kolíznych označení, resp. ochranných známk a podobnosťou takto označovaných tovarov alebo služieb.

Orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny označení alebo ochranných známk je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ nemá vždy možnosť priameho porovnania označení alebo ochranných známk a v zásade nemá čas podrobne sa venovať ich jednotlivým prvkom, ale musí sa spoliehať na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchová v pamäti. Preto je pre

jeho vnímanie rozhodujúci celkový dojem, ktorý porovnávané označenia alebo ochranné známky u neho zanechajú. Takisto je potrebné zohľadniť, že úroveň pozornosti relevantného spotrebiteľa sa mení v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb, ako aj tzv. kompenzačný princíp, v zmysle ktorého nízka miera podobnosti medzi dotknutými tovarmi alebo službami môže byť vyvážená vysokou mierou podobnosti medzi označeniami alebo ochrannými známkami a naopak.

Pokiaľ ide o charakter jednotlivých prvkov označení alebo ochranných známk a stupeň ich rozlišovacej spôsobilosti, orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že v rámci komplexného posúdenia pravdepodobnosti zámeny označení alebo ochranných známk je potrebné zohľadňovať predovšetkým skutočné vlastnosti prvku s ohľadom na to, či tento prvok má alebo nemá opisnú povahu vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám, resp. či nie je prvkom, ktorému možno priznať na základe preukázania používania staršej ochrannej známky zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pri porovnaní tovarov a služieb prihláseného označenia s tovarmi a službami starších ochranných známk prvostupňový orgán zohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi kolíznymi tovarmi a službami, predovšetkým ich povahu, určenie, účel použitia, ako aj ich konkurenčný a komplementárny vzťah.

S ohľadom na uvedené prvostupňový orgán konštatoval, že zrejmu zhodnosť alebo vysokú podobnosť možno aj bez podrobnej analýzy nájsť medzi tovarmi prihláseného označenia v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Uvedené odôvodnil tým, že porovnávané tovary môžu mať zhodného výrobcu, sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov, spravidla sú predávané na rovnakých predajných miestach, a preto ich stret na trhu nemožno vylúčiť.

Za zhodné a vysoko podobné prvostupňový orgán považoval tovary prihláseného označenia „*dial'kovo ovládané vozidlá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, lode - loďky, lietadlá, obojživelníky - hydroplány, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, podvozky vozidiel, prevody do pozemných vozidiel, vyklápacie vozíky*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb a tovary prvej staršej ochrannej známky „*vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; traktory a motory pre traktory; kamióny a prívesy; podvozky automobilov; kamióny, nákladné vozidlá; vozidlá s vyklápacou korbou; pozemné vozidlá obsahujúce zariadenia na nakladanie, ubíjanie, pokladanie potrubí a triedenie; hydraulické obvody a adaptéry; hydraulické zariadenia pre pozemné vozidlá; súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary; časti a súčiastky (zaradené do triedy 12) pre pozemné vozidlá, menovite prevody pre pozemné vozidlá a príslušné konštrukčné, opravné a náhradné diely*“. Uvedené odôvodnil tým, že všetky tieto tovary majú rovnaký účel a rovnaké distribučné kanály, bývajú predávané na rovnakých predajných miestach a sú určené rovnakému okruhu spotrebiteľov.

Prvostupňový orgán mal za to, že služby prihláseného označenia „*prenájom stavebných strojov a zariadení, inštalácia, údržba a opravy strojov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú službami svojím charakterom a účelom poskytovania zhodnými alebo vysoko podobnými so službami zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku „*oprava; inštalácia/zriaďovacie služby; oprava a údržba pozemných vozidiel, poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov a strojov na zemné práce; prenájom a lízing inžinierskych a stavebných strojov a vybavenia*“ v rovnakej triede, pretože v oboch prípadoch ide rovnako o poskytovanie údržby, opráv, prenájmu a inštalácie strojov.

Služby prihláseného označenia „*priemyselné dizajnérstvo, projekty (štúdie technické), technický prieskum, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov*“ v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb považoval prvostupňový orgán za zhodné alebo vysoko podobné so službami „*vedecké a technologické služby, výskum a navrhovanie, ktoré s tým súvisia; priemyselné analýzy a výskumné služby; inžiniersky výskum a projektovanie; dizajn a vývoj produktov*“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku.

Takéto prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb prihlasovateľ v podanom rozklade označil za nedostatočné a povrchné, a to z dôvodu, že prvostupňový orgán nezistil presne a úplne skutočný stav vecí, čím podľa jeho názoru porušil § 32 ods. 1 správneho poriadku. Orgán rozhodujúci o rozklade nesúhlasí s uvedeným tvrdením prihlasovateľa a považuje za potrebné

konštatovať, že prvostupňovým orgánom vykonané posúdenie možno považovať za náležité odôvodnené, a čo do jeho obsahu, tzn. konštatovania zhodnosti a podobnosti kolíznych tovarov a služieb, za správne.

K námietke prihlasovateľa, že tovary nemôžu mať zhodného výrobcu, keď budú vyrábané pod rôznymi ochrannými známami a ich majiteľmi budú rôzne fyzické alebo právnické osoby, pričom vzhľadom na možnosť voľného obchodovania a slobodného výberu v trhovom mechanizme s konkurenciou je nutné počítať s tým, že tovary, ktoré majú rovnaké funkcie a sú označené rôznymi ochrannými známami, sa na trhu môžu stretnúť, čo však nie je možné považovať za ich zhodnosť alebo podobnosť, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Porovnanie tovarov a služieb sa uskutočňuje v teoretickej rovine, berúc do úvahy výlučne jednotlivé pojmy tak, ako sú špecifikované v zoznamoch tovarov a služieb kolíznych označení, rešpektujúc „Canon“ kritériá vyplývajúce z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 29. septembra 1998 vo veci C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ktorých východiskami sú povaha, obchodný pôvod, účel, spôsob použitia atď., tak ako bolo uvedené už vyššie.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje s konštatovaním prvostupňového orgánu o zhodnosti a vysokej podobnosti tovarov prihláseného označenia v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Ako vyplýva zo znenia zoznamov predmetných označení, niektoré z tovarov prihláseného označenia majú medzi tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku rovnako znejúce ekvivalenty, resp. ekvivalenty pomenované inými termínmi, z ktorých obsahu je zrejmé, že ide o zhodné a podobné tovary. Na základe uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejmé, že tovary prihláseného označenia „*drviče, dvíhacie vozne, filtrovacie stroje, hriadele strojov, kolesá, kosačky, lisovacie stroje, lisy, lopatové nakladače, maliarske stroje, manipulátory, nakladacie výložníky, nože ako časti strojov, odsávacie stroje na priemyselné účely, pásy na stroje, píly, prevody strojov, rezacie stroje, rozprašovače ako stroje, ryhovacie pluhy, rýpadlá, snehové pluhy, kolesá strojov, ubíjadlá, valce ako časti strojov, ventily ako časti strojov, vrtacie stroje, vyorávače ako stroje, zariadenia na odstraňovanie odpadu, zdvíhacie zariadenia*“ v triede 7 sú zhodné a podobné s tovarmi „*drviče (stroje), zdvíhacie zariadenia, filtre resp. filtre (časti strojov a motorov), hriadele pre stroje, kolesá strojov, kosačky, lisy, lopatové nakladače, maliarske stroje, manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie), nože, odvodňovacie stroje, pásy, rezačky, prevody strojov, rezacie stroje, rozprašovacie stroje, pluhy, rýpadlá, kolesá strojov, ubíjacie stroje, valce do strojov, ventily (časti strojov), vrtacie stroje, vyorávače, stroje na drvenie odpadu, zdvíhacie zariadenia*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že pre konštatovanie zhodnosti alebo podobnosti tovarov a služieb nie je podstatné, aby porovnávané tovary a služby mali zhodné znenie, ale aby označovali tovar alebo službu rovnakej povahy, účelu a zamerania.

Čo sa týka ostatných tovarov nárokových prihlasovateľom v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Vzhľadom na to, že prvá staršia ochranná známka je zapísaná v triede 7 pre rôzne druhy motorov, napr. pre „*motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá*“, „*tryskové motory*“, „*letecké motory*“, „*lodné motory*“, ako aj pre rôzne časti motorov a hnacích strojov, je dôvodné konštatovať, že tento rozsah tovarov pokrýva aj „*hydraulické motory*“ prihláseného označenia. Na základe uvedeného je dôvodné konštatovať, že tovary prihláseného označenia „*hydraulické motory*“ v triede 7 sú zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Orgán rozhodujúci o rozklade má za to, že tovary prihláseného označenia „*hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, elektrický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov*“ v triede 7 sú zhodné s tovarmi „*riadiace mechanizmy pre stroje, motory a hnacie stroje*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku, pretože uvedené tovary prvej staršej ochrannej známky pokrývajú aj predmetné tovary prihláseného označenia. Zároveň je potrebné odmietnuť tvrdenie prihlasovateľa, že tovary prihláseného označenia „*cestné stroje*“ nie sú podobné s tovarmi „*cestné valce*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na to, že „*cestné stroje*“ predstavujú širokú kategóriu tovarov, ktorá pokrýva okrem buldozéro, fréz, finisherov, rôznych nakladacích zariadení aj cestné valce, je dôvodné konštatovať, že tovary prihláseného označenia „*cestné stroje*“ v triede 7 sú zhodné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky „*cestné valce*“. Prvá staršia ochranná známka je v triede 7 zapísaná okrem iného aj pre „*pásovú bagru, rýpadlá; buldozéry; nakladacie zariadenia; zhutňovače, stroje na označovanie ciest, ubíjacie stroje, stroje pre pozemné práce, frézy na chodníky, rozrývače na lámanie povrchov, predovšetkým ornice a chodníkov, motorové buldozéry, frézy (stroje) vrtacie stroje*“, t. j. pre rôzne druhy strojov, ktoré sa používajú ako cestné stroje. Na základe uvedeného má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že tovary prihláseného označenia „*finišer, roboty, vibrátory stroje na priemyselné použitie, zametacie stroje, vysávače, miešačky, taviace stroje*“ v triede 7 je možné považovať za podobné s uvedenými tovarmi prvej staršej ochrannej známky v rovnakej triede. Za

podobné s tovarmi prvej staršej ochrannej známky považuje orgán rozhodujúci o rozklade aj ostatné tovary prihláseného označenia „*kryty, nástroje ako časti strojov, navijaky, ochranné kryty strojov, preosievacie zariadenia, radlice, strihacie stroje*“ v triede 7 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, a to z dôvodu, že uvedené tovary predstavujú buď časti strojov alebo poľnohospodárske stroje, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné pripomenúť, že pre konštatovanie zhodnosti a podobnosti tovarov a služieb nie je potrebné, aby ochranná známka bola zapísaná pre jednotlivé tovary a služby, ak má v zozname tovarov a služieb všeobecný pojem, pod ktorý možno zahrnúť nárokované tovary a služby.

Orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí aj s konštatovaním prvostupňového orgánu, že tovary prihláseného označenia „*dialkovo ovládané vozidlá, dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach, prevodové hriadele do pozemných vozidiel, hydraulické obvody do vozidiel, lode - loďky, lietadlá, obojživelníky - hydroplány, ozubené kolesá a ozubené prevody do pozemných vozidiel, podvozky vozidiel, prevody do pozemných vozidiel, vyklápacie vozíky*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné a vysoko podobné s tovarmi „*vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; traktory a motory pre traktory; kamióny a prívesy; podvozky automobilov; kamióny, nákladné vozidlá; vozidlá s vyklápacou korbou; pozemné vozidlá obsahujúce zariadenia na nakladanie, ubíjanie, pokladanie potrubí a triedenie; hydraulické obvody a adaptéry; hydraulické zariadenia pre pozemné vozidlá; súčiastky a armatúry pre všetky vyššie uvedené tovary; časti a súčiastky (zaradené do triedy 12) pre pozemné vozidlá, menovite prevody pre pozemné vozidlá a príslušné konštrukčné, opravné a náhradné diely*“ zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede. Čo sa týka tvrdenia prihlasovateľa, že nie je možné konštatovať zhodnosť a vysokú podobnosť predmetných tovarov, keďže sa niektoré tovary prihláseného označenia, konkrétne „*dialkovo ovládané vozidlá, hydraulické obvody do vozidiel, obojživelníky - hydroplány*“ medzi tovarmi zapísanými pre prvú staršiu ochrannú známku nenachádzajú, orgán rozhodujúci o rozklade uvádza nasledovné. Prvá staršia ochranná známka je v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb okrem iného zapísaná aj pre „*vozidlá; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode*“, t. j. pre všeobecnú kategóriu tovarov, ktorá zahŕňa vozidlá rôzneho druhu. Keďže ide o široko uvedenú kategóriu tovarov, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažuje za dôvodné z tejto kategórie vylúčiť akékoľvek bližšie špecifikované tovary (vozidlá), t. j. ani „*dialkovo ovládané vozidlá*“. Na základe uvedeného je zrejmé, že tovary prihláseného označenia „*dialkovo ovládané vozidlá*“ je potrebné považovať za zhodné tovarom „*vozidlá*“ zapísaným pre prvú staršiu ochrannú známku v triede 12. Orgán rozhodujúci o rozklade sa nemôže stotožniť ani s konštatovaním prihlasovateľa o nepodobnosti tovarov prihláseného označenia s tovarmi prvej staršej ochrannej známky v triede 12, z dôvodu, že prvá staršia ochranná známka nie je zapísaná pre tovary „*hydraulické obvody do vozidiel, obojživelníky - hydroplány*“. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že prihlasovateľ zrejme opomenul, že prvá staršia ochranná známka si uplatňuje ochranu okrem iného aj pre „*hydraulické obvody a adaptéry*“ a tiež pre „*dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode*“, t. j. pre tovary, ktorých rozsah pokrýva aj tovary prihláseného označenia „*hydraulické obvody do vozidiel, obojživelníky - hydroplány*“, čo predstavuje rozhodnú skutočnosť pre konštatovanie zhodnosti porovnávaných tovarov.

Podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade možno za správny označiť aj záver prvostupňového orgánu o zhodnosti a vysokej podobnosti služieb prihláseného označenia v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb so službami prvej staršej ochrannej známky zapísanými v rovnakej triede. Za nedôvodné a účelové považuje tvrdenie prihlasovateľa, že žiadna služba prihláseného označenia v tejto triede nie je pokrytá službami zapísanými pre staršie ochranné známky. Nesprávnosť takejto úvahy vyplýva priamo zo znenia porovnávaných služieb, z ktorého je zrejmé, že tak prihlásené označenie, ako aj prvá staršia ochranná známka si uplatňujú ochranu pre služby údržby, opráv, prenájmu a inštalácie strojov a zariadení v triede 37. Vzhľadom na to, že prvá staršia ochranná známka je okrem iného zapísaná pre „*prenájom inžinierskych a stavebných strojov a vybavenia*“ a tiež pre „*opravy, inštalčné služby, opravu a údržbu pozemných vozidiel, poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov a strojov na zemné práce*“, je zrejmé, že uvedený rozsah služieb pokrýva aj služby prihláseného označenia „*prenájom stavebných strojov a zariadení, inštalácia, údržba a opravy strojov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

V prípade služieb prihláseného označenia „*priemyselné dizajnérstvo, projekty (štúdie technické), technický prieskum, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov*“ nárokovovaných v triede 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade, zhodne s prvostupňovým orgánom, konštatuje ich zhodnosť alebo vysokú podobnosť so službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku v rovnakej triede, konkrétne so službami „*vedecké a technologické služby, výskum navrhovanie, ktoré s tým súvisia; priemyselné analýzy a výskumné služby; inžiniersky výskum*“

a projektovanie; dizajn a vývoj produktov“. Vzhľadom na rovnaký účel a zameranie týchto služieb má orgán rozhodujúci o rozklade za to, že uvedené konštatovanie prvostupňového orgánu o zhodnosti a vysokej podobnosti predmetných služieb je správne. Zároveň nesúhlasí s tvrdením prihlasovateľa, že služba prihláseného označenia „výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov“ nie je zahrnutá medzi službami zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku. Vzhľadom na to, že druhá staršia ochranná známka je v triede 42 zapísaná okrem iného aj pre služby „výskum a navrhovanie, výskumné služby, inžiniersky výskum, vývoj produktov“, je zrejme, že pod tieto služby je možné zahrnúť aj predmetnú službu prihláseného označenia, čo svedčí o ich zhodnosti.

Na základe uvedených skutočností orgán rozhodujúci o rozklade považuje za rozhodujúce konštatovanie, že tovary a služby prihláseného označenia v triedach 7, 12, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb sú zhodné alebo vysoko podobné s tovarmi a službami starších ochranných známok.

Pri posúdení podobnosti prihláseného kombinovaného označenia „BearCat“ s výlučne slovnými staršími ochrannými známkami „CAT“ prvostupňový orgán konštatoval ich minimálnu vizuálnu, čiastočnú fonetickú a sémantickú podobnosť.

Pokiaľ ide o porovnanie kolíznych označení z vizuálneho hľadiska, je potrebné pripomenúť, že predmetom porovnania v preskúvanom prípade je na jednej strane kombinované farebné prihlásené označenie tvorené slovným prvkom „BearCat“ doplneným vyobrazením hlavy mačkovitej šelmy a na strane druhej výlučne slovné staršie ochranné známky pozostávajúce zo slovného prvku „CAT“ napísaného štandardným typom písma. Špecifickú grafickú podobu prihláseného označenia okrem obrazového prvku hlavy mačkovitej šelmy dotvárajú použité farby – červená, čierna a biela, striedanie veľkosti písmen, keď písmená „B“ a „C“ slovného prvku „BearCat“ sú napísané veľkým písmom a ostatné hlásky sú napísané malými písmenami. Za relevantné pre posúdenie predmetnej veci považuje orgán rozhodujúci o rozklade to, že zhodný slovný prvok „CAT“ z hľadiska celkovej dĺžky označení predstavuje nezanedbateľnú časť prihláseného označenia (tri hlásky zo siedmich) a zároveň celé staršie ochranné známky. Vzhľadom na skutočnosť, že staršie ochranné známky sú celé obsiahnuté v prihlásenom označení, v ktorom predstavujú jeho nezanedbateľnú časť, vizuálne zvýraznenú veľkým začiatočným písmenom a použitím odlišnej farby oproti prvej časti „Bear“, a pri súčasnom zvážení vizuálnych odlišností posudzovaných označení orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že vizuálnu podobnosť porovnávaných označení nemožno úplne vylúčiť, a teda záver prvostupňového orgánu o minimálnej miere ich vizuálnej podobnosti je potrebné potvrdiť.

S prvostupňovým orgánom vykonaným posúdením podobnosti kolíznych označení z fonetického hľadiska a následným konštatovaním ich čiastočnej fonetickej podobnosti orgán rozhodujúci o rozklade súhlasí. Zvuková reprodukcia posudzovaných označení [bér-cat vs. cat], príp. [bér-ket vs. ket] je vzhľadom na zhodnú časť „cat/ket“ tvoriacu celé staršie ochranné známky a koncovú časť prihláseného označenia podobná do takej miery, že odôvodňuje záver o čiastočnej fonetickej podobnosti porovnávaných označení. Uvedený záver považuje orgán rozhodujúci o rozklade za plne legitímny aj napriek tomu, že zhodne znejúca časť „cat“ sa nachádza na konci prihláseného označenia. V danom prípade nie je dôvodné ignorovať jej vplyv na zvukovú podobu prihláseného označenia ako celku a predpokladať, že pri reprodukcii prihláseného označenia, ako to tvrdil prihlasovateľ v podanom rozklade, zanikne.

Orgán rozhodujúci o rozklade sa stotožňuje aj so záverom prvostupňového orgánu o sémantickej podobnosti prihláseného označenia a starších ochranných známok. V súvislosti s tvrdením prihlasovateľa, že konštatovanie sémantickej podobnosti označení nie je namieste v prípade označení pochádzajúcich z cudzieho jazyka, orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na nasledovnú skutočnosť. Prvostupňový orgán pri sémantickom posúdení prihliadol okrem iného aj na anglicky nehovoriacu spotrebiteľskú verejnosť a konštatoval, že táto bude slovný prvok „BearCat“, resp. „Cat“ považovať za fantazijný vo vzťahu k prihláseným či zapísaným tovarom a službám. V tejto súvislosti však orgán rozhodujúci o rozklade zdôrazňuje, že v posudzovanom prípade je potrebné sa zamerať predovšetkým na priemernú spotrebiteľskú verejnosť kolíznych tovarov a služieb, ktorou je, vzhľadom na ich charakter a povahu, prevažne odborná spotrebiteľská verejnosť so znalosťou anglického jazyka. Na to, aby priemerný spotrebiteľ dokázal označenia sémanticky porovnať, musia mať pre neho konkrétny význam, a to pokiaľ je to možné ako celky alebo prinajmenšom ich časti. Uvedené v prípade prihláseného označenia znamená, že priemerný spotrebiteľ uprednostní rozdelenie slovného prvku „BearCat“ na dve slová „Bear“ a „Cat“, ktoré majú pre neho jasný význam a spájajú sa mu s pomenovaním konkrétnych druhov zvierat [bear (z anglického slova „medved“) a cat (z anglického slova „mačka“)], pred doslovným prekladom zloženého slovného prvku s neistým významom „medvedomačkovitá šelma“. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že sémantické rozdelenie slovného prvku na dve slová podporuje aj ich vizuálne odlišenie, keď začiatočné písmená predmetných slov

sú napísané veľkými písmenami a tieto slová sú napísané v dvoch odlišných a kontrastných farbách. Na základe uvedeného je podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade zrejme, že pre sémantické porovnanie prihláseného označenia a starších ochranných známk je rozhodujúcou skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ bude zhodný prvok „Cat“ v obidvoch posudzovaných označeniach vnímať rovnako, a to vo význame „mačka“. Zároveň je potrebné doplniť, že aj v prípade, ak by spotrebiteľ prihlásené označenie vnímal vo význame „medveďomačkovitá šelma“ je potrebné istú sémantickú podobnosť kolíznych označení pripustiť. Orgán rozhodujúci o rozklade zvažil aj možnosť, na ktorú poukázal prihlasovateľ, že priemerný spotrebiteľ bude staršie ochranné známky vnímať ako značku spoločnosti namietateľa, pričom dospel k záveru, že aj v takomto prípade je potrebné porovnávaným označeniam priznať sémantickú podobnosť, pretože nie je dôvodné očakávať, že spotrebiteľ bude rovnaký prvok v prihlásenom označení vnímať inak.

Prihlasovateľ v podanom rozklade vyslovil názor, že prvostupňový orgán sa nevysporiadal s jeho poukazom na existenciu množstva ochranných známk rôznych majiteľov obsahujúcich slovný prvok „CAT“, čo má za následok zníženie rozlišovacej spôsobilosti predmetného prvku, ako aj to, že spotrebiteľ bude venovať väčšiu pozornosť ďalším slovným a grafickým prvkom označení. V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade pripomína, že na konštatovanie nižšej miery rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku nepostačuje iba skutočnosť, resp. tvrdenie o existencii ochranných známk rôznych majiteľov, ktoré obsahujú určitý slovný prvok a sú zapísané pre rôzne tovary a služby. S ohľadom na osobitosti konkrétneho prípadu je potrebné preukázať výskyt tohto prvku na trhu v súvislosti s dotknutými tovarmi alebo službami pre rôzne subjekty. Uvedená úvaha je plne v súlade s rozhodovacou praxou Súdneho dvora Európskej únie (rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. mája 2005 vo veci T-31/03, Grupo Sada, P.A., SA vs. OHIM). V zmysle uvedeného rozsudku *„formálna koexistencia určitých známk v registri nie je sama o sebe obzvlášť relevantná. Malo by tiež byť preukázané, že koexistujú na trhu, čo by vlastne mohlo naznačovať, že spotrebiteľia sú zvyknutí vidieť tieto známky bez toho, že by si ich zamieňali. Preto za neprítomnosti presvedčivých argumentov a dôkazov musí byť tento argument prihlasovateľa odmietnutý ako nepodložený“*.

Ďalej orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že pri posúdení pravdepodobnosti zámény je potrebné prihliadať aj k ďalším zásadám vyplývajúcim z judikatúry Súdneho dvora. V zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ktorý bol uvedený vyššie, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky zvýšená používaním predstavuje okolnosť, ktorú tiež treba zohľadniť pri posúdení, či je podobnosť medzi označeniami alebo medzi tovarmi a službami dostatočná na to, aby vyvolala pravdepodobnosť zámény. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ ďalej vyplýva, že pravdepodobnosť zámény je tým vyššia, čím je vyššia rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk.

Prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí poukázal na to, že staršie ochranné známky „CAT“ majú vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám. Okrem vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prvostupňový orgán konštatoval, *„že staršie ochranné známky majú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť získanú ich dlhodobým používaním na trhu, ako to vyplýva z predložených dokladov“*.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že namietateľ na podporu podaných námietok predložil veľké množstvo dokladov za účelom preukázania, že staršie ochranné známky v dôsledku ich dlhodobého používania a neutíchajúcich predajných a reklamných kampaní majú dobré meno a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť nielen vo svete, ale aj na území Európskej únie a konkrétne aj v Slovenskej republike. Okrem iných dôkazových materiálov namietateľ predložil výsledky renomovanej štúdie BEST GLOBAL BRANDS 2005 – 2011 vypracovanej špecialistami v oblasti globálneho brand manažmentu Interbrand. Podľa predmetného rebríčka sa spoločnosť namietateľa Caterpillar s jej ochrannými známkami „CAT“ v roku 2010 umiestnila na 70. mieste a v roku 2009 na 66. mieste. Z predloženého výňatku z knihy Fredericka W. Mosterta „Famous and well-known marks“ (Slávne a všeobecne známe značky) vyplynulo, že medzi slávnymi a všeobecne známymi značkami je uvedená aj spoločnosť namietateľa s jeho ochrannými známkami „CAT“. Namietateľ predložil aj výtlačky z webovej stránky www.cat.sk, podľa ktorých výhradným zástupcom spoločnosti namietateľa na území Slovenskej republiky je spoločnosť Phoenix Zeppelin, spol. s r. o. Uvedená spoločnosť na území Slovenska predáva výrobky spoločnosti namietateľa označené staršími ochrannými známkami „CAT“, ako sú cestné a stavebné stroje, stroje malej stavebnej mechanizácie, vysokozdvížne vozíky, motory, energocentrály a tiež ponúka aj dielenský a poľný servis, originálne náhradné diely a požičovňu strojov. Z obsahu predmetných výtlačkov vyplynuli aj informácie z histórie, podľa ktorých prvé väčšie množstvo strojov spoločnosti namietateľa sa do bývalého Československa dostalo v povojnovom období v rámci programu UNRRA. V šesťdesiatich rokoch boli práve stavebné stroje „CAT“, vďaka svojej povesti spoľahlivých a výkonných strojov, nasadzované

predovšetkým na vládou sledované stavby. Na predložených výtláčkoch sa nachádza aj ponuka stavebných strojov, kolesových rýpadiel, nakladačov, prepravných vozidiel, dozérov a grejdrov namietateľa, ktoré sú označené staršími ochrannými známkami „CAT“. Predložené stránky obsahujú aj ponuku časopisu CAT MAGAZINE, ktorý vychádza trikrát ročne a obsahuje novinky spoločnosti namietateľa, a tiež aj ponuku zákaznickeho magazínu CAT profesionál.

Z vyššie uvedeného hodnotenia podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade vyplýva, že starším ochranným známkam „CAT“ možno priznať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť získanú ich dlhodobým používaním na trhu.

Ďalším faktorom, ktorý je pri hodnotení pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných znáмок potrebné vziať do úvahy, je miera pozornosti relevantnej skupiny spotrebiteľov. Platí, že čím vyššia je pozornosť spotrebiteľa, tým menšia je pravdepodobnosť, že si porovnávané označenia zamení a naopak. Orgán rozhodujúci o rozklade konštatuje, že prvostupňový orgán v napadnutom rozhodnutí správne uviedol, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí z hľadiska na charakter dotknutých tovarov a služieb spotrebiteľská verejnosť, ktorá im venuje zvýšenú pozornosť pri ich výbere, keďže nejde o produkty dennej potreby, ale o technicky a finančne náročné tovary a služby.

Berúc do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti orgán rozhodujúci o rozklade zastáva názor, že v danom prípade je pravdepodobnosť zámery prihláseného označenia „BearCat“ so staršími ochrannými známkami „CAT“ vo vzťahu k nárokoványm tovarom a službám v triedach 7, 12, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, ktoré sú zhodné a vysoko podobné s tovarmi a službami zapísanými pre staršie ochranné známky, reálna, a to aj v prípade vyššej pozornosti spotrebiteľa. Zámene predmetných označení podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade nedokáže zabrániť ani odlišný slovný prvok prihláseného označenia „Bear“ či jeho odlišné obrazové prvky (hlava šelmy, použité farby), pretože porovnávané označenia obsahujú zhodný dištinkatívny prvok „CAT“, ktorý predstavuje celé staršie ochranné známky a disponuje zvýšenou rozlišovacou spôsobilosťou nadobudnutou používaním. Predmetný prvok je v prihlásenom označení viditeľne oddelený a jasne rozoznateľný. Pri posudzovaní pravdepodobnosti zámery prihláseného označenia a starších ochranných znáмок nemožno pritom podľa orgánu rozhodujúceho o rozklade opomenúť ani tzv. kompenzačný princíp, podľa ktorého je nižšia miera podobnosti porovnávaných označení vykompenzovaná zhodnosťou, resp. vyššou mierou podobnosti tovarov a služieb. Zároveň je potrebné uviesť, že na základe zhodného slovného prvku posudzovaných označení „CAT“, ktorému bolo dôvodné na základe používania priznať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k tovarom a službám namietateľa, existuje tiež pravdepodobnosť asociácie medzi porovnávanými označeniami. Tak ako v napadnutom rozhodnutí konštatoval aj prvostupňový orgán, tento slovný prvok je spôsobilý vyvolať u spotrebiteľa dojem, že v prípade prihláseného označenia ide len o ďalšie označenie namietateľa.

Orgán rozhodujúci o rozklade považuje za potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu prihlasovateľa, že prvostupňový orgán postúpením vyjadrenia prihlasovateľa k podaným námietkam namietateľovi a zohľadnením jeho stanoviska v prvostupňovom rozhodnutí bez toho, aby prihlasovateľovi umožnil sa k stanovisku namietateľa vyjadriť, konal v rozpore s § 32 zákona o ochranných známkach a s postupom podľa Metodického pokynu č. 2/8/10. Postupom prvostupňového orgánu došlo podľa prihlasovateľa aj k porušeniu § 3 ods. 2, § 4 ods. 2 a § 33 ods. 2 správneho poriadku.

V tejto súvislosti orgán rozhodujúci o rozklade poukazuje na to, že vyjadrenie prihlasovateľa k podaným námietkam bolo namietateľovi zaslané správou úradu z 18. februára 2013, a to na základe jeho žiadosti, ktorá bola úradu doručená 13. februára 2013. Nakoľko zo stanoviska namietateľa k vyjadreniu prihlasovateľa doručeného úradu 5. apríla 2013 nevyplývajú žiadne skutočnosti nad rámec tvrdení uvedených v podaných námietkach, orgán rozhodujúci o rozklade nepovažoval za účelné a hospodárne stanovisko namietateľa zasielať prihlasovateľovi. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že úradu zo správneho poriadku ani zo zákona o ochranných známkach nevyplýva povinnosť zasielať opakovane a automaticky podania účastníkov konania navzájom, tzv. replika, duplika. Úrad tak na základe žiadosti účastníka konania môže urobiť, nemá však povinnosť robiť to automaticky, a tým neúmerne predlžovať konanie. Na základe uvedeného je zrejmé, že predmetný argument prihlasovateľa o nedodržaní zásady rovnosti účastníkov konania a zásady ich aktívnej súčinnosti je nutné považovať za bezpredmetný. Pokiaľ ide o poukaz prihlasovateľa na § 33 ods. 2 správneho poriadku, je potrebné poznamenať, že, ako vyplýva z § 51 ods. 5 zákona o ochranných známkach, jeho aplikácia je v predmetnom konaní výslovne vylúčená.

Na základe uvedeného záver prvostupňového orgánu o naplnení podmienok uplatneného námietkového dôvodu v zmysle § 7 písm. a) zákona o ochranných známkach vo vzťahu ku všetkým nárokovaným tovarom a službám v triedach 7, 12, 37 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb orgán rozhodujúci o rozklade považuje za správny, a preto bolo dôvodné prihlášku ochrannej známky „BearCat“, č. spisu POZ 506-2012, v rozsahu všetkých prihlásených tovarov a služieb zamietnuť.

Orgán rozhodujúci o rozklade, ktorý preskúmal prvostupňové rozhodnutie a posúdil dôvody uvedené v podanom rozklade, na záver konštatuje, že v konaní o rozklade neboli zistené dôvody, pre ktoré by bolo nutné prvostupňové rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť. Na tomto základe bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Toto rozhodnutie je konečné a podľa § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno proti nemu odvolať. Rozhodnutie je možné podľa § 244 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmať súdom.

Mgr. Ľuboš Knoth
predseda
Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky

Rozhodnutie sa doručuje:

I.
Ing. Boris Štubňa, PhD.
Zvolenská 466/15
962 02 Víglaš

II.
JUDr. Eva Bušová
Tobrucká 6
811 02 Bratislava