




Banská Bystrica 18. 2. 2020  
OZ 248423/I-8-2020


## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Spojené kráľovstvo, zastúpeného v konaní advokátkou JUDr. Evou Bušovou, Tobručná 6, 811 02 (ďalej „navrhovateľ“) na vyhlásenie obrazovej ochrannej známky č. 248423  DEFENDOOR majiteľa DEFENDOOR s. r. o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov (pred zmenou mena ECOM INVEST spol. s r. o.), zastúpeného v konaní MCGA Legal, s. r. o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava - Staré mesto (ďalej „majiteľ“) za neplatnú, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) v spojení s § 35 ods. 6 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**ochranná známka č. 248423 sa vyhlasuje za neplatnú pre tovary „kovy a ich zliatiny“ v triede 6, pre služby „reklama; obchodný manažment“ v triede 35 a pre služby „opravy; inštalčné služby“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

**Ochranná známka zostáva v platnosti pre tovary „rudy; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; trezory“ v triede 6, pre tovary v triede 19, pre služby „obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 a pre služby „stavebníctvo“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 16.1.2019 doručený návrh na vyhlásenie ochrannej známky č. 248423  DEFENDOOR (ďalej „napadnutá ochranná známka“) za neplatnú podľa § 35 ods. 1 v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) a § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, ktorý sa týkal všetkých tovarov a služieb v triedach 6, 19, 35 a 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom celého radu ochranných známk v celom svete vrátane územia EÚ a je aj majiteľom ochranných známk chrániacich označenie „DEFENDER“. Konkrétne poukázal na slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 13315833 „DEFENDER“ s prioritou od 1.10.2014, zapísanú pre tovary a služby v triedach 12, 28 a 37, slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 10149144 „DEFENDER DC 100“ s prioritou od 25.7.2011 zapísanú pre tovary a služby v triedach 12 a 37, slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 3648862 „DEFENDER“ s prioritou od 16.2.2004 zapísanú pre tovary v triedach 12 a 21, slovnú ochrannú známku Európskej únie č. 16482051 „DEFENDER“ s prioritou od 19.3.2017 zapísanú pre tovary v triedach 7, 11, 17 a 24 a slovnú ochrannú známku č. 172388 „DEFENDER“ (v návrhu bolo nesprávne uvedené jej číslo ako 172906) s prioritou od 22.11.1991, zapísanú pre tovary v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Konštatoval, že tieto ochranné známky sú založené na slovnom prvku „DEFENDER“ a tvoria známkový rad.

Navrhovateľ poukázal na to, že majiteľ prevádzkuje webovú stránku <https://defendoor.sk>, predávajúcu dvere „DEFENDOOR“ v Slovenskej republike.

Ďalej konštatoval, že napadnutá ochranná známka zjavne nemohla byť podaná v dobrej viere podľa § 5 ods. 1 písm. 1), pretože v čase jej podania majiteľ vedel o existujúcich právach navrhovateľa k jeho ochranným známkam používaným viac ako dvadsať rokov na celom svete a podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky sa snažil získať pre svoje výrobky a služby časť svetového ohlasu navrhovateľa s cieľom podieľať sa na výsledkoch jeho dlhodobej činnosti. Navrhovateľ poukázal na všeobecne platné závery týkajúce sa osoby konajúcej v zlej viere vychádzajúce z rozhodovacej praxe úradu (poukaz na závery z rozhodnutia z 19.1.2016 vo veci prihlášky ochrannej známky POZ 1114-2011) a európskej judikatúry, pričom podľa neho je jasnou indíciou zlej viery majiteľa, že vedel o tom, že niekto iný vlastní a používa označenie „DEFENDER“, a že toto označenie je používané v spojitosti s automobilmi, ich príslušenstvom a ďalšími výrobkami. Zdôraznil, že majiteľ mal stovky možností ako napadnutú ochrannú známku vytvoriť, zámerne si však zvolil označenie so slovným prvkom „DEFENDOOR“, ktoré je podobné s namietaným známkovým radom navrhovateľa, a ktorý odkazuje iba na trhu zavedené výrobky navrhovateľa, aby tak ťažil z ich dobrého mena a uľahčil si svoj vstup na trh. Navrhovateľ uviedol, že je nepravdepodobné, že si niekto náhodne vymyslí ochrannú známku, ktorej znenie je v podstate takmer zhodné s už existujúcim známkovým radom. Konštatoval, že akýkoľvek zásah do jeho práv k ochranným známkam sa ho dotýka, pretože jeho dobré meno a kvalita ponúkaných výrobkov a služieb môžu byť existenciou napadnutej ochrannej známky ohrozené.

Navrhovateľ uviedol, že namietaný známkový rad v znení „DEFENDER“ má v dôsledku dlhodobého používania, predajných a reklamných kampaní dobré meno vo svete vrátane EÚ. Konštatoval, že je svetoznámy výrobcom športových vozidiel, terénnych vozidiel a vozidiel vyššej strednej triedy, navrhuje, vyvíja a predáva svetoznáme luxusné a športové automobily pod označením JAGUAR a svetoznáme prémiové automobily pod označením LAND ROVER a jeho exkluzívne produktové portfólio zahŕňa automobily, ktoré vyhrali množstvo ocenení. Na území Slovenskej republiky má výrobný závod v Nitre, prevádzkuje aj výrobné továrne v Spojenom kráľovstve (Solihull, Halewood, Castle Bromwich a Wolverhampton), v Brazílii a v Indii, zamestnáva po celom svete viac ako 38 tis. zamestnancov a prevádzkuje celosvetovú predajnú a distribučnú sieť. Uviedol, že „DEFENDER“ je známy najmä ako názov úžitkového terénneho vozidla s pohonom na všetky štyri kolesá, bol vyrábaný v Spojenom kráľovstve v továrni Solihull, predávaný bol v celej EÚ a po celom svete. Jeho výroba začala v roku 1983 pod názvom LAND ROVER One Ten, v roku 1990 bol premenovaný na „DEFENDER“ a tento model bol predstavený vo Veľkej Británii v roku 1991 a v Severnej Amerike v roku 1993. Názov „DEFENDER“ bol bežne používaný na označenie tradičných automobilov LAND ROVER, ktorých výroba začala už v roku 1948. Automobil „DEFENDER“ sa stal synonymom pre objavovanie, cestovanie a zvládanie zložitého terénu, v roku 1950 predaj automobilov „DEFENDER“ dosiahol čiastku 5 mil. libier, automobily „DEFENDER“ boli používané armádami po celom svete, sú používané záchrannými službami, požiarnikmi, horskými službami, charitami a pod. Automobil „DEFENDER“ vlastnila aj britská kráľovná Alžbeta II, a používajú ich aj ďalší členovia britskej kráľovskej rodiny, sú používané aj vo filmoch s ikonickými postavami (James Bond, Lara Croft). Navrhovateľ poukázal na to, že relatívne nedávno oznámil svoj zámer uviesť na trh novú generáciu automobilov „DEFENDER“, ktorá by sa mala dostať do predaja v priebehu roka 2019.

Navrhovateľ konštatoval, že označenie „DEFENDER“ používa od roku 1990 na celom svete, udržuje vysoké predaje celej škály výrobkov s označením „DEFENDER“ a predložil tabuľky s približnými číslami predaja automobilov „DEFENDER“ na celom svete v rokoch 1949-2015 aj s údajmi o objeme predaja podľa jednotlivých vybraných štátov v rokoch 2009-2016, pričom uviedol, že skutočné čísla prevyšujú čísla uvedené v tabuľke. Poukázal na to, že novšie automobily „DEFENDER“ sú vybavené alarmom už z výroby, že dodáva dílerom a importérom alarmy, aby ich mohli namontovať do automobilov „DEFENDER“, súčasne predložil tabuľku s uvedeným množstvom alarmov, ktoré dodal dílerom v EÚ v rokoch 2009-2014, pričom opäť uviedol, že skutočné čísla sú pravdepodobne vyššie než čísla uvedené v tabuľke. Navrhovateľ ponúkal celý rad častí a náhradných dielov automobilov, ktoré sú okrem iného určené aj na zvýšenie bezpečnosti pasažierov. Predložil kópiu e-brožúry z roku 2015, ktorá bola dostupná na jeho webovej stránke, tiež výtlačok z webovej stránky.

Navrhovateľ uviedol, že na propagáciu svojich výrobkov vynakladá nemalé finančné čiastky, v rokoch 2014/2015 šlo o viac než 140 mil. amerických dolárov. Konštatoval, že má na celom svete sieť dílerov, ktorí fungujú ako prevádzkovatelia franšízy a ktorí propagujú svoje výrobky v lokálnych médiách, firemných katalógoch, na svojich webových stránkach a okrem automobilov ponúkajú aj súvisiace výrobky a služby

(náhradné diely, servis). V prílohe predložil tabuľku s údajmi o počte dílerov navrhovateľa vo vybraných štátoch k marcu 2015 získanými z „Dealer locator“ z webových stránok navrhovateľa. Poukázal tiež na existenciu jeho webových stránok [www.landrover.com](http://www.landrover.com), ktoré sú v prevádzke od roku 1998 a sú dostupné celosvetovo, pričom celkový počet ich návštev za roky 2005 a 2006 bol za každý rok 20 mil., v roku 2014 presiahol 60 mil., teda sa strojnásobil, čo zodpovedá aj zvyšujúcim sa predajom. Navrhovateľ predložil tabuľku s informáciami o jeho dostupných webových stránkach v EÚ a v juhovýchodnej Ázii, výtlačky z jeho webových stránok, aj zo slovenskej stránky, ktoré obsahujú obrázok automobilu „DEFENDER“. Uviedol, že propaguje svoje automobily vrátane modelu „DEFENDER“ v novinách, v televízii, na internete, na veľtrhoch (Paris International Motor Show, Geneva Motor Show, Frankfurt Motor Show a Birmingham Motor Show), v celom rade časopisov, produkuje brožúry a poskytuje zákazníkovi informácie o možnostiach pri kúpe nového automobilu (dôkazy: brožúra, články, tabuľka s informáciami o približných ročných nákladoch na reklamu vynaloženú na propagáciu značky „DEFENDER“, v ktorej nie je uvedená časť nákladov z dôvodu ich dôvernosti, pričom uviedol, že skutočné náklady sú pravdepodobne vyššie). Navrhovateľ konštatoval, že dostal za svoje automobily množstvo ocenení, predložil zoznam ocenení za automobil „DEFENDER“ získaných v rokoch 2006 až 2009 vrátane článkov o oceneniach v rokoch 2010-2015, pričom každé z nich bolo spomínané v tlači aj na internete, čo zvýšilo povedomie o navrhovateľovej značke „DEFENDER“ medzi spotrebiteľskou verejnosťou. Tiež poukázal na to, že využíva tzv. product placement, aby dostal svoju značku „DEFENDER“ do povedomia spotrebiteľskej verejnosti a predložil zoznam aktivít v tejto oblasti týkajúcich sa automobilov „DEFENDER“ na území EÚ v rokoch 2009-2013, zoznam filmov, v ktorých sa automobil objavil, ako aj výtlačok z webovej stránky [www.imcdb.org](http://www.imcdb.org) s odkazmi na použitie automobilu „DEFENDER“ vo filme a v televízii. Uviedol tiež, že majitelia automobilov „DEFENDER“ zakladajú rôzne kluby, skupiny, blogy a pod., organizujú stretnutia. Poukázal na to, že k 15.1.2017 až 56 tis. ľudí uviedlo, že sa im páči facebooková stránka „Land Rover Defender“ a stránka „Land Rover Defender Slovakia“ má viac než 14 tis. líkov.

Navrhovateľ konštatoval, že automobily „DEFENDER“ majú veľkú publicitu aj vďaka tomu, že ich vlastní kráľovná Alžbeta a členovia kráľovskej rodiny, pričom poskytoval tiež zdarma automobily „DEFENDER“ na rôzne akcie a projekty, o čom predložil dôkazy. Ďalej navrhovateľ na preukázanie dobrého mena známkového radu „DEFENDER“ predložil ďalšie dokumenty z Wikipédie, reklamné brožúry, informácie o veľtrhoch a výročnú správu. Navrhovateľ vyslovil názor, že predložené údaje a dokumenty potvrdzujú, že známkový rad „DEFENDER“ na území Európskej únie a na území Slovenskej republiky získal medzi spotrebiteľmi dobré meno. Vyslovil tiež presvedčenie, že dobré meno namietaného známkového radu je možné považovať za všeobecne známu skutočnosť a v tejto súvislosti upozornil na rozhodnutie, ktoré v prípade ochranných známk, u ktorých niet pochyb o ich dobrom mene, pripúšťa podstatne zjednodušené dokazovanie, napr. rozhodnutie Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“) vo veci R 7/2001-1 zo 4.2.2001.

Navrhovateľ ďalej porovnal napadnutú ochrannú známku s jeho ochrannými známkami po vizuálnej, fonetickej a sémantickej stránke, pričom uviedol, že sú zo všetkých hľadísk podobné. Uviedol, že napadnutá ochranná známka obsahuje dominantný prvok „DEFENDOOR“ a nevýrazný modrobiely päťuholník, ktorého farebné vyhotovenie je podobné farebnému vyhotoveniu príkazových dopravných značiek, čo umocňuje vytváranie spojenia medzi napadnutou a namietanou ochrannou známkou, ktoré sú po vizuálnej stránke podobné. K sémantickej stránke uviedol, že anglicky nehovoriaca verejnosť bude považovať slová „DEFENDOOR“ aj „DEFENDER“ za fantazijné, v prípade anglicky hovoriacej verejnosti táto môže vnímať význam slova defend - chrániť, a vďaka tomu, že je obsiahnuté v oboch ochranných známkach sú tieto označenia podobné aj z tejto stránky. Na základe porovnania kolíznych ochranných známk uviedol, že spotrebiteľia kvôli podobným prvkom „DEFENDER“ a „DEFENDOOR“ môžu dospieť k záveru, že majiteľ ponúka svoje služby a tovary v spolupráci s navrhovateľom, alebo že je nejakým spôsobom s ním prepojený. Navrhovateľ poukázal na zásady stanovené SDEÚ vo veci C-408/2001, podľa ktorých pre stanovenie stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a napadnutým označením stačí, že si príslušná časť verejnosti vytvorí spojenie medzi označením a ochrannou známkou, teda v tomto prípade nie je nutné preukazovať, že na strane relevantnej verejnosti existuje pravdepodobnosť zámény, avšak porovnávané ochranné známky sú natoľko podobné, že si relevantní spotrebiteľia medzi nimi vytvoria spojenie. Poukázal tiež na to, že existuje niekoľko rozsudkov Súdneho dvora, v ktorých boli označenia čiastočne totožné, čo je aj tento prípad, a súd rozhodol, že by si spotrebiteľia medzi nimi mohli vytvoriť spojenie.

Navrhovateľ konštatoval, že napadnutá ochranná známka by mohla ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť namietaných ochranných známk, pretože zápisom podobných označení by bola ich rozlišovacia spôsobilosť rozriedená, čím by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Z uvedeného je podľa neho evidentné, že

majiteľ sa pokúšal použitím označenia obsahujúceho slovný prvok zhodný s jeho ochrannými známkami s dobrým menom kráčať v ich stopách s cieľom využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž, ako aj využívať bez finančnej kompenzácie obchodné úsilie vyvinuté navrhovateľom na vytvorenie dobrého mena svojich známk. Na základe uvedeného musí byť výhoda tohto využívania považovaná za protiprávne získanú. Navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je podobná s jeho staršími ochrannými známkami, ktoré majú na území EÚ dobré meno, pričom dostatočná odlišiteľnosť nových označení prichádzajúcich na trh hrá kľúčovú úlohu z hľadiska plnenia základných funkcií už existujúcich ochranných známk. Subjekty, ktoré prichádzajú na trh s označeniami podobnými ochranným známkam, ktoré na trhu už istý čas existujú, sú zavedené a majú v očiach spotrebiteľskej verejnosti určité kvality, majú výrazne jednoduchšiu situáciu v porovnaní so súťažiteľmi, ktorí vstupujú na trh s označeniami originálnymi, pretože nemusia vynakladať také veľké investície do propagácie, ale sa len zvezú na reputácii staršej ochrannej známky. Takýto postup im podľa navrhovateľa umožňuje práve podobnosť s ochrannou známkou s dobrým menom, čím dochádza k neoprávnenému ťaženiu z dobrého mena, ku ktorému však v tomto prípade majiteľ žiadnym spôsobom neprispel.

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

Listom úradu z 2.5.2019 bol predmetný návrh odoslaný majiteľovi na vyjadrenie. Majiteľ bol poučený, že ak sa v stanovenej lehote k návrhu nevyjadrí, úrad vo veci rozhodne podľa obsahu spisu.

Majiteľ vo vyjadrení doručenom úradu 5.7.2019 uviedol, že podal prihlášku napadnutej ochrannej známky v dobrej viere, v snahe chrániť označenie „DEFENDOOR“ pred jeho používaním inými subjektmi v podnikateľskom prostredí zaoberajúcom sa dodávkou inštaláciou, servisom bezpečnostných a protipožiarnych dverí, v ktorom pôsobí. Konštatoval, že nepôsobí v automobilovom priemysle a nemal vedomosť o právach navrhovateľa na označenie „DEFENDER“ až do podania návrhu a nebol s ním oboznámený ani v čase podania prihlášky. Uviedol, že navrhovateľ nepreukázal, že by vedel o skoršej ochrannej známke navrhovateľa, nepreukázal jeho zlý úmysel pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a iba samotné konštatovanie, že majiteľ o tom vedel nie je postačujúce, preto navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a nepreukázal naplnenie podmienok na preukázanie zlej viery majiteľa.

Majiteľ ďalej uviedol, že ochranná známka navrhovateľa „DEFENDER“ nespĺňa všetky kritériá ochrannej známky s dobrým menom, ktoré sú predpokladom pre poskytnutie ochrany tejto staršej ochrannej známky podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach. Konštatoval, že podiel automobilov značky „DEFENDER“ na slovenskom trhu nie je výrazný do takej miery, aby ochrannú známku „DEFENDER“ poznal široký okruh spotrebiteľov. Konštatoval, že registrácia nových vozidiel LAND ROVER na území Slovenskej republiky sa v období 2018 až 2019 pohybovala na úrovni 0,4 až 0,62 % z celkového množstva registrovaných áut na území Slovenskej republiky. Tiež uviedol, že podľa internetovej stránky výhradného dovozcu vozidiel Jaguar Land Rover automobil „DEFENDER“ nie je aktuálne v ponuke vozidiel na predaj, z čoho možno usudzovať, že vozidlo „DEFENDER“ sa na Slovensku nepredáva. Povedomie širokej verejnosti o tejto značke vozidla je podľa majiteľa nízke a poukázal na to, že navrhovateľ nepredložil dôkaz o rozsiahlom používaní jeho ochrannej známky na našom území. Poznamenal, že hoci navrhovateľ obsérne uviedol údaje o používaní jeho ochrannej známky v zahraničí a snažil sa tak vyvolať rovnaký dojem poznateľnosti ochrannej známky aj na území Slovenskej republiky, čo však vzhľadom na špecifiká slovenského trhu a životnú úroveň u nás nie je možné pripodobňovať. Majiteľ dospel k záveru, že dobré meno ochrannej známky navrhovateľa nie je rozšírené na území Slovenskej republiky, aby mohlo spôsobovať zameniteľnosť s napadnutou ochrannou známkou.

Majiteľ uviedol, že napadnutá ochranná známka nepredstavuje riziko zámieny so staršou ochrannou známkou „DEFENDER“ navrhovateľa, neexistuje spojitosť medzi tovarmi a službami ponúkanými navrhovateľom a majiteľom. Ďalej poukázal na to, že celkové posúdenie podobnosti predmetných ochranných známk musí byť založené na celkovom dojme, ktorý vyvolávajú, pričom podľa neho sú z vizuálneho hľadiska odlišné, z dôvodu, že napadnutá ochranná známka obsahuje dominantný obrazový prvok a text, ktorý je štylizovaný. K fonetickému hľadisku uviedol, že označenia nie sú z tohto hľadiska zhodné, a to vzhľadom na inú anglickú výslovnosť koncovej časti a koncepcie bude podľa neho spotrebiteľ vnímať význam napadnutej ochrannej známky, kým u staršej ochrannej známky ide o fiktívny názov. V napadnutej ochrannej známke je koncová časť tvorená slovom „DOOR“ v preklade dvere, tvorí jej jadro v kontexte hlavnej činnosti majiteľa a toto slovo pôsobí na vizuálnu pamäť spotrebiteľa, čím oslabuje mieru podobnosti prípadných spoločných znakov napadnutej ochrannej známky so staršou ochrannou známkou navrhovateľa.

Majiteľ konštatoval, že hoci pre rozhodnutie o podanom návrhu nie je rozhodná zhoda alebo podobnosť tovarov a služieb, pre ktoré sú zapísané ochranné známky účastníkov tohto konania, zdôraznil, že je aj tak potrebné skúmať povahu a účel tovarov alebo služieb, pričom v danom prípade porovnávané tovary a služby spotrebiteľ vyhľadáva s cieľom absolútne odlišných potrieb. Tovary navrhovateľa smerujú výlučne k zákazníkom v oblasti automobilového priemyslu, kým majiteľ poskytuje tovary a služby zákazníkom ktorí majú záujem alebo vlastní bezpečnostné a protipožiarne dvere pre domácnosti a firmy, ide teda o tovary a služby s odlišným sektorom podnikania. Majiteľ zdôraznil, že priemerný spotrebiteľ nemá ani len možnosť stretnúť sa súčasne s obidvoma označeniami, preto ich zameniteľnosť je vylúčená a úvahy o možnej spojitosti sú hypotetické a bez reálneho dosahu.

Majiteľ v závere uviedol, že navrhovateľ nepreukázal naplnenie podmienky existencie dobrého mena na území Slovenskej republiky a existenciu rizika, že by používanie napadnutej ochrannej známky ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky navrhovateľa, preto požiadal, aby úrad návrh v celom rozsahu zamietol.

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

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

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


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

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

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

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).

V konaní o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č. 248423  za neplatnú bolo zistené, že napadnutá ochranná známka majiteľa DEFENDOOR s. r. o., Tomášikova 19, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov s právom prednosti od 16.4.2018 bola 19.10.2018 zapísaná do registra ochranných známk pre tovary „kovy a ich zliatiny, rudy; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; trezory“ v triede 6, pre tovary „nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asphalt, smola a bitúmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky“ v triede 19, pre služby „reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“ v triede 35 a pre služby „stavebníctvo; opravy; inštalčné služby“ v triede 37 v triedach medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom:

- slovnjej ochrannej známky Európskej únie „DEFENDER“ č. 13315833 (ďalej aj „prvá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 1.10.2014, ktorá je zapísaná pre tovary „land vehicles; motor vehicles; motor land vehicles; parts and fittings for vehicles; parts and fittings for motor land vehicles; 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; engines for motor vehicles; wheels for vehicles; alloy wheels; wheel trims; wheel rims; hub caps for wheels; hub centre caps; wheel covers; wheel sprockets; spoilers for vehicles; covers for vehicles; seats for vehicles; safety harnesses for vehicles; radiator grilles for vehicles; trim panels for vehicle bodies; electronic interface panels sold as parts of vehicles; bicycles; parts, fittings and accessories for bicycles; strollers and prams, and their parts and accessories; baby, infant and child seats for vehicles“ (vozidlá; automobily; pozemné motorové vozidlá; časti a vybavenie vozidiel; časti, súčasti a príslušenstvo pre motorové vozidlá; opierky rúk sedadiel; tašky na batožinu upravené na montáž do kufra vozidiel; tašky, siete a podložky na organizovanie interiéru vozidiel, upravené pre montáž do vozidiel; opierky hlavy na sedadlá automobilov; poťahy na opierky hlavy vo vozidlách; ochranné a kozmetické kryty pre spätné zrkadlá; autopotáhy; poťahy na volanty vozidiel; poťahy pre vozidlá; motory pre motorové vozidlá; kolesá pre vozidlá; zliatinové kolesá; kryty kolies; ozdobné kryty kolies; stredy kolies; kryty na kolesá (puklice); kryty na kolesá (puklice); ozubené kolesá; spojľery na vozidlá; ochranné poťahy na vozidlá; autosedadlá; bezpečnostné upínacie pásy pre vozidlá; mriežky chladičov pre vozidlá; ozdobné panely pre karosérie vozidiel; panely elektronické rozhrania predávané ako časti vozidiel; bicykle; diely, doplnky a príslušenstvo pre bicykle; kočíky a detské kočiare a ich časti a príslušenstvo; autosedačky pre batolátá, malé deti a deti) v triede 12, pre tovary v triede 28 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,*

- slovnej ochrannej známky Európskej únie „DEFENDER DC 100“ č. 10149144 (ďalej aj „druhá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 25.7.2011, ktorá je zapísaná pre tovary „*motor land vehicles; parts and accessories therefor*“ (motorizované vozidlá; ich časti a príslušenstvo) v triede 12 a pre služby v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie „DEFENDER“ č. 3648862 (ďalej aj „tretia staršia ochranná známka“) platnej na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary „*bicycles and bicycle parts, fittings and accessories; bicycle racks* (bicykle a ich časti, súčasti a príslušenstvo; stojany na bicykle)“ v triede 12 a pre tovary „*plastic water bottles for bicycles*“ (plastové cyklistické fľaše) v triede 21 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky Európskej únie „DEFENDER“ č. 16482051 (ďalej aj „štvrtá staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 19.3.2017, ktorá je zapísaná pre tovary v triedach 7, 11, 17 a 24 medzinárodného triedenia tovarov a služieb,
- slovnej ochrannej známky „DEFENDER“ č. 172388 (ďalej aj „piata staršia ochranná známka“) s právom prednosti od 22.11.1991, ktorá je zapísaná pre tovary „*motorové vozidlá a ich časti a vybavenie*“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb

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

### **Uplatnený dôvod § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach**

Podľa § 7 písm. b) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak je označenie zhodné alebo podobné so staršou ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky a v prípade ochrannej známky EÚ na území Európskej únie dobré meno, ak by použitie tohto označenia v spojení s tovarmi alebo so službami, ktoré sú zhodné, podobné alebo nepodobné tým, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Navrhovateľ konštatoval, že jeho ochranné známky „DEFENDER“ majú v dôsledku ich dlhodobého používania, predajných a reklamných kampaní dobré meno nielen vo svete ale aj na území Európskej únie vrátane Slovenskej republiky. Podľa navrhovateľa dobré meno starších ochranných známok „DEFENDER“ je možné považovať za všeobecne známu skutočnosť, a preto v prípade týchto ochranných známok, u ktorých nie je pochyb o ich dobrom mene, sa pripúšťa podstatne zjednodušené dokazovanie, čo oprel o rozhodnutie Odvolacej komisie EUIPO R 7/2001-1 zo 4.2.2001 vo veci ASPIRIN. Navrhovateľ zdôraznil, že napadnutá ochranná známka je podobná s jeho staršími ochrannými známkami, ktoré majú na území EÚ dobré meno, relevantní spotrebitelia medzi nimi vytvoria spojenie a napadnutá ochranná známka by mohla ohroziť rozlišovaciu spôsobilosť namietaných ochranných známok, čím by ich rozlišovacia spôsobilosť

mohla byť rozriedená a došlo by k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Podľa názoru navrhovateľa môže majiteľ používaním napadnutej ochrannej známky neoprávnené ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena jeho starších ochranných známk, čo by mu mohlo spôsobiť ujmu.

Na naplnenie skutkovej podstaty ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je potrebné kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok:

- musí byť preukázané dobré meno starších ochranných známk na území Slovenskej republiky, resp. Európskej únie, ktorého nadobudnutie predchádzalo dňu podania prihlášky napadnutej ochrannej známky,
- označenia musia byť zhodné alebo podobné,
- používanie napadnutej ochrannej známky by bez náležitého dôvodu viedlo k nebezpečenstvu neoprávneného ťaženia z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne, preto absencia čo i len jednej z nich vedie k zamietnutiu návrhu uplatneného podľa § 35 ods. 3 v nadväznosti na § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

### **Dobré meno staršej ochrannej známky**

Dobré meno staršej ochrannej známky sa viaže na hodnotenie danej ochrannej známky verejnosťou, je vyjadrením vzťahu spotrebiteľskej verejnosti k tejto ochrannej známke. Posúdenie dobrého mena ochrannej známky predpokladá kvantitatívne posúdenie miery, v akej je ochranná známka známa relevantnej verejnosti, pričom požadovaný stupeň známosti je potrebné považovať za splnený, ak je ochranná známka známa podstatnej časti relevantnej verejnosti. S cieľom posúdiť stupeň známosti ochrannej známky je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na propagáciu ochrannej známky.

Dobré meno staršej ochrannej známky musí navrhovateľ v konaní náležite preukázať. Dôležitou podmienkou pre relevanciu dôkazov o dobrom mene staršej ochrannej známky je, aby doklady boli datované pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky alebo, aby sa ich obsah preukázateľne týkal udalostí, či skutočností spadajúcich do obdobia pred podaním prihlášky a zároveň, aby sa vzťahovali k územiu Slovenskej republiky, resp. v prípade ochranných známk Európskej únie k územiu Európskej únie. V tomto prípade navrhovateľ musí preukázať dobré meno prvej až štvrtej staršej ochrannej známky vo vzťahu k územiu Európskej únie a piatej staršej ochrannej známky vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky. V predmetnom konaní je relevantným obdobím obdobie do 16.4.2018.

Navrhovateľ na preukázanie dobrého mena starších ochranných známk predložil nasledujúce dôkazné materiály:

- výpisy z registra starších ochranných známk z databázy EUIPO a výpis z registra úradu, príloha č. 1,
- výpis z registra napadnutej ochrannej známky a nedatované výtlačky z webovej stránky majiteľa <https://defendoor.sk> s informáciami o spoločnosti, o značke DEFENDOOR, pod ktorou prináša bezpečnostné a protipožiarne dvere, ako aj protipožiarne dvere do výškových budov, na webovej stránke je zobrazená napadnutá ochranná známka, tento dôkaz navrhovateľ predložil v súvislosti s konštatovaním, že majiteľ prevádzkuje webovú stránku a predáva dvere, príloha č. 2,
- tabuľka s údajmi o približnom počte predaných vozidiel označených „DEFENDER“ vo svete v období rokov 1949 až 1989 a za jednotlivé roky 1990 až 2015, počet predaných vozidiel sa pohyboval medzi 10 tis. až 30 tis. ročne, príloha č. 3,
- tabuľka s údajmi o približnom počte predaných vozidiel označených „DEFENDER“ v rôznych štátoch Európy a Filipín v období od 2009 do 2016, počet predaných vozidiel za celé toto obdobie v jednotlivých štátoch sa pohybuje medzi číslami - cez 30 ks (napr. Slovinsko, Malta, Bulharsko, Chorvátsko) až cez 40 tis. (Veľká Británia), pre Slovensko je uvedený počet predaných kusov vozidiel viac než 200 ks, za rok 2009 bolo v týchto štátoch predaných celkovo viac než 12 tis. ks, za roky 2010 - 2014 to bolo za každý rok cez 11 tis. ks, v roku 2015 cez 17 tis. ks, príloha č. 4,
- tabuľka s údajmi o približnom počte predaných alarmov určených na montáž do automobilov s názvom „DEFENDER“ v období od 2009 do 2014, približný počet dodaných jednotiek za rok sa pohyboval medzi 600 až 750 kusov, príloha č. 5,



- propagačné brožúry navrhovateľa s ponukou vozidla označeného „DEFENDER“ v anglickom jazyku z roku 2010, vydané v roku 2014 a z roku 2013, ukážka online katalógu doplnkov z roku 2016, v brožúrach sú údaje o vozidle, o možnostiach rôznych dostupných autodoplnkov, častí a súčastí vozidla, sú v nich zobrazené rôzne modely vozidla „DEFENDER“ (od roku 1948), príloha č. 6 a č. 10,
- tabuľka s údajmi o počte dilerov spolupracujúcich s navrhovateľom k marcu 2015 v niektorých štátoch Európy a Ázie, ich počet sa pohybuje medzi 135 vo Veľkej Británii, 123 v Nemecku, 128 v Taliansku a 1 v Maďarsku, Malte, Slovinsku, príloha č. 7,
- tabuľka s odkazmi na webové stránky navrhovateľa v 16 štátoch EÚ, s odkazom na časť stránky venujúcu sa značke „DEFENDER“, je tu aj odkaz na slovenskú stránku [www.landrover.sk](http://www.landrover.sk) a [www.landrover.sk/celebrate-defender](http://www.landrover.sk/celebrate-defender), príloha č. 8,
- výtlačky z webových stránok navrhovateľa z 10 štátov Európy (ide o stránky uvedené v tabuľke v prílohe č. 8), tiež z Kolumbie, z Nikaraguy a z Guatemaly týkajúce sa automobilu s názvom „DEFENDER“ zo 17.1.2017, príloha č. 9,
- výtlačky článkov z rôznych časopisov a novín (napr. Auto EXPRESS, BBC News, Telegraph, autocar.co.uk, autotrader.co.uk, mirror.co.uk, motorbar.co.uk), ktoré boli publikované v rokoch 2007 až 2015, ide o články prevažne z Veľkej Británie, ale aj z francúzskych, rakúskych, španielskych, talianskych a belgických novín, týkajú sa informácií o britskom ikonickom vozidle označeného Land Rover Defender, ktoré je na trhu viac ako 67 rokov, podľa informácií z článkov ide o svetoznáme, legendárne terénne vozidlo s najznámejšou siluetou a ikonickým dizajnom, ktorý sa nezmenil takmer 60 rokov, objavilo sa v bondovke, bolo vyrobené jedinečné vozidlo „DEFENDER“ na prevoz trofeje Rugby World Cup 2015 po Veľkej Británii a Írsku, vozidlo bolo vyrábané vo Veľkej Británii od roku 1948 do roku 2015 v továrni v Solihulle, dvojmiliónte vozidlo nazvané „DEFENDER“ bolo vydražené na charitatívnej dražbe v Londýne za 400 tis. libier, ktoré budú venované partnerom v humanitárnej oblasti a oblasti ochrany prírody, Medzinárodnej federácii spoločnosti Červeného kríža, príloha č. 11,
- články zo slovenských médií a tabuľka s ich prehľadom spolu s aktívnym linkom na webovú stránku daného článku (18 článkov zo SME z rokov 2007-2018, 5 článkov z Hospodárskych novín z 2015-2018, 11 článkov z TRENDu z 1998-2017, 19 článkov z Pravdy z 2008-2018), všetky články sa týkajú vozidla značky „DEFENDER“ navrhovateľa, informujú o spoločnosti navrhovateľa a o jeho legendárnom britskom vozidle označenom „DEFENDER“ vyrábanom od roku 1948 v anglickom Solihulle, názov „DEFENDER“ sa začal používať v roku 1989, sú v nich informácie o vlastnostiach a špecifikách vozidla, ide o najstaršie a ikonické terénne vozidlo, legendu a ikonu, nezabudnuteľný dizajn, ručne vyrábaný automobil, o jeho rôznych limitovaných edíciách, sériách a o špeciálnych úpravách, tiež informujú o ukončení jeho výroby v anglickom Solihulle po 70 rokoch, o dôvodoch ukončenia jeho výroby, aj o vyrobení posledného kusu vozidla 29.1.2016, o vstupe navrhovateľa na slovenský trh v roku 2015 a o možnej výrobe vozidla „DEFENDER“ na Slovensku od roku 2018-2019, príloha č. 12,
- tabuľka s približnými údajmi o nákladoch navrhovateľa na reklamu za roky 2009 až 2015 vynaložených na propagáciu značky „DEFENDER“ vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku a Veľkej Británii, podľa ktorých šlo celkovo za celé obdobie o sumu viac ako 2 mil. libier, príloha č. 13,
- článok z roku 2010 a z roku 2015 a tabuľku s prehľadom získaných ocenení za roky 2006 až 2009, články informujú o tom, že vozidlo označené „DEFENDER“ bolo ocenené, v roku 2010 získalo cenu čitateľov časopisu What Car?, kde sa umiestnilo na druhom mieste ako celkovo najlepšie auto, v roku 2015 bolo uvedené do siene slávy Auto Expressu, podľa údajov v tabuľke vozidlo „DEFENDER“ získalo tituly Classic SUV 2006, 4X4 Of the year 2007, Best Classic Off-roader 2008, cena čitateľov What Car? - 2009, príloha č. 14,
- tabuľka s údajmi o umiestnení vozidla „DEFENDER“ vo filmoch alebo v televíznych programoch za obdobie 2009 až 2013 vo Veľkej Británii, výtlačok z [www.imcdb.org](http://www.imcdb.org) z 26.11.2014 s výsledkom vyhľadávania - umiestnenie vozidla Land Rover Defender vo filmoch alebo seriáloch, kde je uvedených viac ako 200 rôznych filmov a seriálov od roku 1996 do 2014, sú tu uvedené rôzne filmy známe aj na našom území (bondovky - Quantum of Solace, Casino Royale, Skyfall, Salt, The Expendables, seriály NCIS, Smallville), príloha č. 15,
- zoznam filmov, v ktorých sa objavilo vozidlo „DEFENDER“ (niektoré filmy zo zoznamu sú uvedené aj vo výsledku vyhľadávania zo stránky [www.imcdb.org](http://www.imcdb.org) v prílohe č. 15), príloha č. 16,
- výsledok vyhľadávania z [www.imcdb.org](http://www.imcdb.org) s americkými, ale aj poľskými, francúzskymi, talianskymi, nemeckými, či českými filmami a seriálmi vyprodukovanými od roku 1992 do 2016, v ktorých sa objavilo vozidlo Land Rover DEFENDER, pričom pri každom filme je uvedené, do akej miery sa vozidlo vo filme objavilo, s možnosťou otvoriť obrázok z filmu s vozidlom „DEFENDER“, príloha č. 17,
- zoznam klubov s ich webovou stránkou, celkovo ide o viac ako 60 klubov, vytvorených fanúšikmi Land Roveru, s dátumom ich vzniku a krajinou pôsobenia - vo väčšine prípadov ide o Veľkú Britániu, zopár klubov má podľa týchto údajov celosvetovú pôsobnosť, príloha č. 18,



- ukážka stránky zo sociálnej siete spoločnosti LAND ROVER SLOVAKIA s fotografiou vozidla Discovery, bez datovania, stránka má viac ako 14 tis. sledovateľov a cez 14 tis. likov, na ktorej nie je zmienka o vozidle s názvom „DEFENDER“, príloha č. 19,
- výtlačok z www.itv.com s článkom z 8.10.2013 o tom, že vozidlo označené Land Rover Defender je jedno z obľúbených kráľovnej Alžbety a končí sa s jeho výrobou v decembri 2015, na fotografii je zobrazená kráľovná v aute „DEFENDER“ v roku 2000, výtlačky článkov z decembra 2014 z rôznych webových stránok z obdobia od 2011-2014 týkajúce sa činnosti navrhovateľa, a to aj jeho charitatívnej činnosti a činnosti podporujúcej ochranu prírody, v článkoch sú spomínané vozidlá „DEFENDER“ ako sanitky, prieskumné vozidlá, armádne vozidlá, článok z 2013 je o prvom elektrickom vozidle „DEFENDER“ a jeho odhalení na GENEVA Motor Show, tiež článok o účasti vozidla na rôznych pretekoch, ale hlavne na Rallye Paríž Dakar, o tom, že vozidlo Skyfall DEFENDER bolo vystavené vo výklade obchodného domu Harrods v Londýne v roku 2012, šlo o reklamnú akciu spojenú s premiérou filmu Skyfall, v ktorom bolo vozidlo v úvodnej sekvencii filmu, príloha č. 20,
- výtlačky z internetovej encyklopédie Wikipedia.org. (česká, slovenská aj anglická verzia) o značke Land Rover, teda značky britskej automobilky - navrhovateľa, v ktorej je opísaná spoločnosť navrhovateľa, jej história, že sa špecializuje na výrobu terénnych vozidiel, pričom názov „DEFENDER“ bol predstavený v roku 1990, využitie vozidla v rôznych odvetviach, o tom, že jeho výroba skončila v roku 2016 a následníkom má byť nový „DEFENDER“ v roku 2018, príloha č. 21,
- výtlačky z internetovej encyklopédie Wikipedia.org (česká a anglická verzia) s heslom Land Rover DEFENDER, podľa informácií sa vozidlo „DEFENDER“ vyrábalo od roku 1983, tento názov sa začal používať v roku 1990, pôvodne sa volalo LAND Rover 90 a Land Rover One Ten, bolo vyvinuté v 80-tych rokoch z originálneho Land Roveru Serie I, II a III, predstavené už v roku 1948, kontinuálne bolo teda vozidlo „DEFENDER“ vyrábané 67 rokov, jeho výroba bola ukončená v roku 2016, sú tu podrobne opísané rôzne modely a špeciálne edície vozidla „DEFENDER“ (napr. Heritage, Tomb Raider, G4 Edition, Black, Silver), jeho využitie v armáde, pri polícii, a informuje o nástupcovi, ktorý sa má začať predávať v roku 2020, príloha č. 22,
- kópia katalógu navrhovateľa „Kolekce Land Rover 2017“, zahŕňajúce kolekcie HERITAGE, Range Rover, Lifestyle, HUE - ide o ponuku oblečenia, kožených doplnkov, tašiek, avšak žiadny zo zobrazených tovarov nie je označený staršími ochrannými známkami „DEFENDER“, príloha č. 23,
- kópia katalógov/brožúr autodoplnkov a dielov na vozidlo označené „DEFENDER“ v anglickom a francúzskom jazyku, podľa údajov v katalógoch ide zrejme o katalógy z roku 1996 (na str. 13 a 15 anglického katalógu je uvedené, že doplnky budú k dispozícii v októbri 1996 a na str. 8 katalógu vo francúzskom jazyku je uvedené, že ide o vylepšenia pre rok 1997), príloha č. 24, 25, 26,
- kópia katalógu/brožúry s ponukou autodoplnkov a dielov na vozidlo RANGE ROVER v anglickom jazyku, zrejme z roku 2003, v ktorej staršie ochranné známky „DEFENDER“ nie sú uvedené, príloha č. 27,
- kópia katalógov/brožúr autodoplnkov na všetky modely Land Rover - aj s označením „DEFENDER“ v anglickom jazyku, pri ktorej nie je možné určiť dátum jej vydania, príloha č. 28,
- kópia katalógu/brožúry s názvom „2006 LAND ROVER GEAR“ v anglickom jazyku, v ponuke bolo rôzne oblačenie, hodinky, čiapky, označené značkou len LAND ROVER, staršie ochranné známky „DEFENDER“ tu nie sú použité, príloha č. 29,
- výtlačky zo slovenskej a českých webových stránok, podľa ktorých navrhovateľ na Slovensku zastrešoval v roku 2018 projekt Primary School Challenge 2018, do ktorého bolo zapojených 20 základných a stredných škôl zo Slovenska (Nitra, Bratislava, Levice, Košice, Sereď), na stránke www.landrovecup.net sú informácie o LAND ROVER CUP v ČR (Přestice), je tu uvedené, že „*medi landroveristy*“ ide o známu akciu v celej Európe, v roku 2011 sa konal 10. ročník, v roku 2004 sa akcie zúčastnili účastníci z Európy s celkovo 29 vozidlami, z toho aj 13 vozidiel značky „DEFENDER“, v roku 2005 sa podľa fotografií akcie tiež zúčastnili vozidlá značky „DEFENDER“, podľa údajov na stránke www.hudy.cz sa konala akcia Land Rover Czech Mountain Tour 2007, podľa údajov na stránke www.cameltrophy.wz.cz bolo vozidlo „DEFENDER“ vystavené na akciách „4x4 OFF ROAD SHOW 2004“, Praha, „Výstava automobilov Brno 2003“, „All Road Show 2005“, Praha, „AUTOTEC Brno 2004“, na stránke www.uhu.cz je informácia o podujatí UHU Land Rover Tour 2009, ktorá sa konala vo viacerých mestách ČR ale aj na Slovensku (Žilina, Poprad, Košice), príloha č. 30,
- výsledky vyhľadávania na základe kľúčového slova „defender“ z internetového vyhľadávača, boli nájdené rôzne stránky s informáciami a fotografie vozidla „Land Rover Defender“, príloha č. 31,
- výročná správa spoločnosti navrhovateľa 2016/2017, v správe je medzi ďalšími vozidlami spoločnosti zahrnuté aj vozidlo Land Rover Defender, na str. 32 sa píše o novom závode v Nitre, na str. 35 je spomenutý „DEFENDER“ a údaj o ukončení jeho výroby v januári 2016, tiež údaje o predaji 2015/2016 - celkovo 22 506 ks, príloha č. 32.

Po zhodnotení uvedených dôkazov možno zhrnúť, že doklady navrhovateľa pochádzajú z relevantného obdobia pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky a týkajú sa relevantného územia Európskej únie a aj Slovenska. Vyplýva z nich, že spoločnosť navrhovateľa je britskou spoločnosťou dlhodobo sa zaoberajúcou výrobou automobilov, výroba prvého sa datuje v roku 1947, spoločnosť má niekoľko tovární, v ktorých autá vyrába, väčšina je situovaná vo Veľkej Británii, v roku 2015 otvorila závod aj v Nitre. Spoločnosť má sieť svojich dílerov v Európe aj v Ázii, venuje sa charitatívnym činnostiam, zastrešuje rôzne projekty, angažuje sa pri ochrane prírody. Podľa údajov vo výročnej správe navrhovateľa za fiškálny rok 2016/2017 spoločnosť predala 604 tis. výrobkov, jej príjem bol v tom roku viac ako 24 miliárd libier, zisk pred zdanením bol 1,6 miliardy libier, 243 výrobkov bolo ocenených a spoločnosť má cez 2 tis. maloobchodníkov po celom svete. Navrhovateľ vlastní webové stránky [www.landrover](http://www.landrover) v 16 štátoch EÚ, aj na Slovensku, prostredníctvom ktorých propaguje a predstavuje svoje výrobky, ponúka ich spotrebiteľom. Navrhovateľ má v portfóliu vozidlá Jaguár a Land Rover, jedným z nich je aj terénne vozidlo Land Rover DEFENDER, ktoré dostalo svoj názov v roku 1990 a bolo uvedené na trh už v roku 1948 pôvodne pod inými názvami (Series I, II, III, One Ten). Podľa predložených dôkazov sa dizajn vozidla v priebehu času nezmenil, bolo skladané v továrni v Solihulle ručne, jeho hranatý tvar sa stal „legendárny“ a „ikonou“, začalo sa v širokom meradle a celosvetovo využívať na rôzne účely ako prieskumné, záchranné, poľovnícke, či armádne vozidlo. Navrhovateľ ponúkal viacero edícií vozidla „DEFENDER“, ktoré boli vyrábané v limitovanom množstve, výroba vozidla trvala až do roku 2016. Posledné vozidlo „DEFENDER“ vyrobené vo Veľkej Británii bolo vydražené za 400 tis. libier, ktoré boli venované partnerom navrhovateľa v humanitárnej oblasti a oblasti ochrany prírody, Medzinárodnej federácii spoločnosti Červeného kríža. Spoločnosť navrhovateľa avizovala pokračovanie jeho výroby, pričom možným adeptom na jeho výrobu sa stal práve závod navrhovateľa v Nitre. Na stránkach navrhovateľa boli dostupné katalógy a brožúry s ponukou na predaj vozidiel „DEFENDER“, autodoplnkov, častí a vybavenia vozidiel „DEFENDER“. Z predložených článkov v špecializovaných časopisoch venovaných fanúšikom áut, v zahraničných médiách a v celoslovenských denníkoch, všetko dostupných aj na internete, vyplýva, že vozidlo s názvom „DEFENDER“ je považované za legendárne ikonické vozidlo, s typickým dizajnom, obľúbené a používané aj anglickou kráľovskou rodinou, má množstvo fanúšikov, ktorí sa spájajú do rôznych klubov, organizujú spoločné podujatia. Vozidlo označené „DEFENDER“ navrhovateľ propagoval a zviditeľnil aj prostredníctvom reklamného nástroja Product placement, t. j. vozidlo sa objavilo v množstve filmov a seriálov, a to nielen pasívne, ale aj aktívne predovšetkým vo filmoch s Jamesom Bondom, napr. vozidlo z edície nazvanej DEFENDER SKYFALL bolo vystavené v obchodnom dome HARRODS v Londýne, v roku 2015 bolo vozidlo „DEFENDER“ propagované pred premiérou bondovky SPECTRE, v ktorej sa malo objaviť. Špeciálne upravené vozidlo označené „DEFENDER“ poslúžilo napr. na prevoz trofeje RAGBY WORLD CUP 2015 po Veľkej Británii a Írsku, vozidlo „DEFENDER“ bolo prezentované na viacerých podujatiach (Rallye Paríž Dakar) a na veľtrhoch, či výstavách na území EÚ a získalo rôzne ocenenia. Navrhovateľ predložil aj niekoľko tabuliek len s približnými údajmi o počte predaných áut „DEFENDER“ v období pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, o počte predaných alarmov, ktoré boli montované do vozidiel „DEFENDER“, ako aj o nákladoch vynaložených na propagáciu vozidla DEFENDER. Hoci ide o nepodložené a len približné údaje bez možnosti overenia ich pravdivosti a pôvodu, s prihliadnutím na ostatné predložené dôkazy, ktoré jasne preukazujú, že vozidlo označené „DEFENDER“ bolo na trhu EÚ reálne predávané, bolo dlhodobo vyrábané aj propagované, prispeli k zviditeľneniu ochrannej známky „DEFENDER“ a možno ich akceptovať ako podporné dôkazy.

Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že navrhovateľ preukázal, že staršie ochranné známky „DEFENDER“ používal v relevantnom období, používanie označenia „DEFENDER“ je datované od roku 1990 vo vzťahu ku konkrétnemu výrobku - terénnemu automobilu. Z dôkazov vyplýva, že takto označené terénne vozidlo bolo určené pre spotrebiteľskú verejnosť, ktorá potrebuje odolné vozidlo schopné sa pohybovať v extrémnych a sťažených podmienkach, vrátane vojakov, záchranárov, poľovníkov, milovníkov extrémnych športov či off road súťaží. Podľa zistených okolností príslušná spotrebiteľská verejnosť spája dané vozidlá s vysokou kvalitou, oceňuje jedinečný dizajn vozidla a jeho vlastnosti. Predložené dôkazové materiály preukazujú, že navrhovateľ neustále pracoval na skvalitňovaní vozidla označeného staršou ochrannou značkou „DEFENDER“, venoval sa výrobe jeho rôznych limitovaných edícií, čo taktiež prispieva k obrazu kvality v rámci vnímania staršej ochrannej známky príslušným spotrebiteľom. Hoci predaj týchto automobilov zrejme nikdy nebol realizovaný vo veľkom objeme a ich výroba bola ukončená v roku 2016, pri hodnotení dobrého mena ochrannej známky nie je rozhodujúcim faktorom len množstvo predaných automobilov, ale predovšetkým fakt, že ich kvalita a jedinečnosť vyvoláva vo vedomí verejnosti pozitívne pocity v súvislosti s tovarmi označenými „DEFENDER“. Možno zdôrazniť, že napriek ukončeniu výroby vozidla označeného staršími ochrannými značkami „DEFENDER“ vo Veľkej Británii, ochranná známka „DEFENDER“ zostala preukázateľne v povedomí verejnosti aj potom, k čomu prispel aj fakt, že

navrhovateľ zreteľne avizoval obnovenie jeho výroby a nadviazanie na kontinuitu používania jeho starších ochranných známk „DEFENDER“. Vzhľadom na to, že v médiách boli prezentované domnienky a dohady o obnovení výroby vozidla označeného staršími ochrannými známkami „DEFENDER“ práve v novom závode navrhovateľa, ktorý na náš trh vstúpil v roku 2015, vznikla priama väzba známosti starších ochranných známk „DEFENDER“ aj na spotrebiteľov na Slovensku. Ako potvrdenie dobrého mena ochrannej známky „DEFENDER“ možno vnímať aj spôsob propagácie vozidla označeného „DEFENDER“ navrhovateľom, ktorý zabezpečil známost tohto označenia podstatnej časti relevantnej verejnosti. Predložené dôkazy preukazujú povedomie širšej verejnosti o starších ochranných známkach „DEFENDER“ navrhovateľa pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky, t. j. pred rokom 2018.

Majiteľ k vyjadreniu pripojil nasledujúce dôkazy:

- fotokópiu prehľadov mesačných registrácií nových vozidiel za obdobie od januára 2018 do mája 2019, v ktorej figurujú aj vozidlá značky Land Rover, podľa ktorých sa podiel pri registrácii vozidiel navrhovateľa pohyboval na úrovni 0,28 až 0,6 % z celkového počtu zaregistrovaných vozidiel, predmetné údaje teda preukazujú podiel predaných vozidiel navrhovateľa na Slovensku v období pred podaním návrhu a po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky, príloha M1,

- výtláčok zo stránky výhradného dovozcu značky Jaguar Land Rover bez datovania, zrejme ide o aktuálny výtláčok, pretože je na ňom uvedená upútavka „LAND ROVER DEFENDER UŽ ČOSKORO“, čo potvrdzuje zistenia z dôkazov navrhovateľa, že vozidlo „DEFENDER“ sa má opätovne uviesť na trh v roku 2019/2020, príloha M2,

- výpis z obchodného registra majiteľa, podľa ktorého spoločnosť majiteľa bola do obchodného registra zapísaná 5.8.1999 a predmetom jej činnosti je okrem iného aj „uskutočňovanie stavieb, montáž bezpečnostných dverí, montáž, oprava a servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov, dokončovacie stavebné práce, maloobchod a veľkoobchod, reklamná a propagačná činnosť“, príloha M3,

- výtláčky zo stránky majiteľa z 5.7.2019, na ktorých je zobrazená napadnutá ochranná známka, podľa nich sa majiteľ zaoberá predajom, dodávkou, inštaláciou, servisom protipožiarnych a bezpečnostných dverí, predprojektovou prípravou stavieb, sú tu ukážky rôznych druhov dverí, všetky ponúkané pod značkou DEFENDOOR, článok zo sekcie blog z 10.4.2019, ktorý bol publikovaný v Magazíne Evita a v ktorom riaditeľ spoločnosti radí spotrebiteľom ako postupovať pri výbere bezpečnostných dverí, príloha M4.

K dôkazom majiteľa možno uviesť, že v prípade preukazovania dobrého mena starších ochranných známk je vzhľadom na to, že staršie ochranné známky sú platné na území EÚ, relevantné celé územie EÚ. Predložené dôkazy navrhovateľa pritom preukazujú zrejmu väzbu na Slovenskú republiku aj dosiahnutie stupňa známosti starších ochranných známk „DEFENDER“ potrebného pre konštatovanie dobrého mena aj vo vzťahu k Slovenskej republike. Ako už bolo uvedené, v prípade preukázania dobrého mena ochrannej známky nehrá zásadnú úlohu počet predaných automobilov, dôležitý je dosiahnutý stupeň známosti u relevantnej verejnosti, ktorý môže byť preukázaný aj napriek relatívne nízkym číslam skutočne predaných tovarov, v tomto prípade je pritom potrebné prihliadnuť aj na povahu tovarov, ktoré nie sú tovarmi bežnej spotreby, ide o finančne náročné tovary, ktoré spotrebiteľia nakupujú so zámerom ich dlhodobého používania.

Po zhodnotení predložených dôkazov jednotlivo aj vo vzájomných súvislostiach bolo zistené, že navrhovateľ predložil dostatočné množstvo relevantných dôkazov pochádzajúcich z obdobia pred dátumom podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, resp. vzťahujúcich sa na toto obdobie, ktoré sú spôsobilé preukázať dobré meno prvej staršej ochrannej známky Európskej únie a tiež piatej ochrannej známky na území Európskej únie, vrátane Slovenska, a to vo vzťahu k „motorovým vozidlám, ich častiam a vybaveniu“. Čo sa týka druhej staršej ochrannej známky „DEFENDER DC 100“, nebolo preukázané jej používanie v rozsahu dostatočnom na dosiahnutie potrebného stupňa známosti na nadobudnutie vyššieho statusu ochrany, teda dobrého mena. Čo sa týka tretej a štvrtej staršej ochrannej známky, hoci sú tvorené slovným prvkom „DEFENDER“, nie sú zapísané aj pre tovary, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané dobré meno, teda nepatria do rozsahu ich ochrany. Z uvedeného dôvodu bude predmetom posúdenia ďalších podmienok len prvá a piata staršia ochranná známka.

## Porovnanie označení

Napadnutá ochranná známka

Prvá a piata staršia ochranná známka  
(ochranná známka EÚ č. 13315833 a ochranná známka  
č. 172388 )

 DEFENDOOR

DEFENDER

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

Napadnutá ochranná známka je obrazová, tvorená zo slovného prvku „DEFENDOOR“ a obrazového prvku, ktorý je farebný - modrej a bielej farby a je umiestnený pred slovným prvkom.

Staršie ochranné známky sú zhodne tvorené zo slovného prvku „DEFENDER“.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazovej a slovnej ochrannej známky. Je zreteľné, že slovný prvok „DEFENDOOR“ napadnutej ochrannej známky je vizuálne podobný so staršími ochrannými známkami „DEFENDER“. Ide o takmer rovnako dlhé slová, prvých šesť písmen v nich tvoria zhodné písmená, ktoré sú usporiadané rovnako, zhodné je aj posledné písmeno „R“. Slovné prvky sa líšia len v koncovej časti, v ktorej má napadnutá ochranná známka pred posledným písmenom R zdvojené písmeno „OO“ a staršie ochranné známky písmeno „E“. Slovný prvok napadnutej ochrannej známky sa pritom výraznejšie neodlišuje od štandardného veľkého tlačeneho písma. Napadnutá ochranná známka sa od starších ochranných známk odlišuje prítomnosťou abstraktného obrazového prvku pripomínajúcom modrý štít vo vnútri s bielym malým tlačným „e“. S ohľadom na podobnosť slovného prvku „DEFENDOOR“ napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami uvedené odlišnosti nie sú spôsobilé potlačiť fakt, že zdieľajú prvých šesť zhodných písmen na rovnakých pozíciách, ako aj posledné písmeno, čo znamená, že sú vizuálne podobné.

**Z fonetického hľadiska** je potrebné vziať do úvahy, že slovenskí spotrebiteľia môžu vysloviť porovnávané ochranné známky s použitím slovenskej výslovnosti, avšak nemožno vylúčiť ani ich reprodukciu s použitím anglickej výslovnosti. Napadnutá ochranná známka bude reprodukováná prostredníctvom jej slovného prvku a po slovensky bude vyslovená ako „defendór“, resp. v prípade použitia anglickej výslovnosti ako „difendo:“. Staršie ochranné známky relevantní spotrebiteľia po slovensky prečítajú ako „defender“, resp. s anglickou výslovnosťou ako „difendə“. Bez ohľadu na to, akú výslovnosť spotrebiteľ použije, je zrejme, že posudzované označenia sa foneticky zhodujú v dvoch tretinách, ich reprodukcia je veľmi podobná, keďže sú rovnako trojslabičné, majú rovnaký rytmus a intonáciu, pričom ich prvé slabiky sú zhodné a líši sa len vo vyslovení koncovej časti, teda z tohto hľadiska možno ochranné známky považovať za podobné.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané známky považujú za podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako známky s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či slovné prvky porovnávaných známk majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľom pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb. Treba tiež vziať do úvahy aj skutočnosť, že sémantický význam obrazových známk je daný očakávaným chápaním celkového významu slovných aj obrazových prvkov vo vzájomnej spojitosti. Pri hodnotení vnímania významu oboch kolíznych známk z pohľadu slovenskej spotrebiteľskej verejnosti, ktorá nepozná anglický jazyk, tieto nebudú vyvolávať žiaden významový vnem, preto z pohľadu časti spotrebiteľov bez znalosti anglického jazyka sémantické hľadisko nebude mať vplyv na vnímanie porovnávaných ochranných známk. Čo sa týka obrazového prvku napadnutej ochrannej známky, ani jemu nie je možné jednoznačne pripísať nejaký význam, a teda tiež nemá vplyv na vnímanie napadnutej ochrannej známky zo sémantického hľadiska. Pri hodnotení vnímania významu napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k časti spotrebiteľskej verejnosti ovládajúcej anglický jazyk táto môže slovný prvok „DEFENDOOR“ vnímať ako spojenie dvoch anglických slov „DEFEND“ vo význame „chrániť“ a „DOOR“ vo význame „dvere“. Časť spotrebiteľskej verejnosti hovoriaca po anglicky bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozoznávať aj význam slovného prvku „DEFENDER“ staršej ochrannej známky vo význame ako „obhajca, obranca“. S ohľadom na uvedené je pravdepodobné, že časť verejnosti so znalosťou anglického jazyka môže vnímať význam porovnávaných ochranných známk a pripisovať im podobný význam.

Porovnanie dotknutých ochranných znáмок možno uzavrieť tým, že existuje medzi nimi fonetická podobnosť a aj podobnosť z vizuálneho hľadiska, pričom sémantické hľadisko buď nemá vplyv na vnímanie spotrebiteľmi alebo ich spotrebiteľia hovoriaci po anglicky môžu vnímať aj z tohto hľadiska ako podobné. Uvedené skutočnosti teda dávajú dostatočný priestor na to, aby boli preskúmané ďalšie podmienky dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach.

### Existencia súvislosti medzi označeniami

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

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

Medzi týmito okolnosťami sú:

- stupeň podobnosti medzi kolíznymi ochrannými známkami, pričom platí, že čím viac sú si podobné, tým je pravdepodobnejšie, že neskoršia ochranná známka vyvolá vo vnímaní príslušnej časti verejnosti staršiu ochrannú známku s dobrým menom,
- povaha tovarov alebo služieb, pre ktoré staršia ochranná známka získala dobré meno a pre ktoré je neskoršia ochranná známka zapísaná, pričom predmetné tovary alebo služby môžu byť natoľko rozdielne, že neskoršia ochranná známka nebude môcť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti vyvolať súvislosť so skoršou ochrannou známkou,
- sila dobrého mena skoršej ochrannej známky, aby bolo možné určiť, či toto dobré meno presahuje skupinu verejnosti, ktorej je táto ochranná známka určená,
- vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky,
- existencia nebezpečenstva zámieny vo vnímaní verejnosti, t. j. keď sa príslušná skupina verejnosti domnieva alebo môže domnievať, že tovary alebo služby uvádzané na trh pod skoršou ochrannou známkou a pod neskoršou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku alebo z ekonomicky prepojených podnikov.

V predmetnom prípade bola konštatovaná podobnosť kolíznych ochranných znáмок z vizuálneho a fonetického hľadiska, resp. pre časť anglicky hovoriacej verejnosti aj z hľadiska sémantického, a to na základe prítomnosti slovného prvku „DEFENDOOR“ v napadnutej ochrannej známke, ktorý je veľmi podobný so staršími ochrannými známkami „DEFENDER“ s dobrým menom. Podobnosť v uvedenom rozsahu tak možno považovať za dostatočnú na to, aby si relevantní spotrebiteľia mohli kolízne ochranné známky navzájom dať do súvislosti a zistené rozdiely zo sémantického hľadiska, rozdiel v zdvojenom písmene „OO“ na konci slovného prvku napadnutej ochrannej známky, jej farebná úprava ani prítomnosť obrazového prvku túto súvislosť nedokážu vylúčiť.

Pokiaľ ide o povahu tovarov a služieb porovnávaných označení, je potrebné uviesť, že v prípade uplatnenia námietkového dôvodu podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach sa ochrannej známke s dobrým menom poskytuje ochrana nielen v prípade používania pre zhodné alebo podobné tovary a služby, ale aj pre tovary a služby, ktoré nie sú podobné.


V predmetnom konaní bolo preukázané získanie dobrého mena starších ochranných znáмок vo vzťahu k tovarom „*motorové vozidlá, ich časti a vybavenie*“, konkrétne bolo dobré meno preukázané vo vzťahu k terénnym vozidlám s pohonom na všetky štyri kolesá, ktoré sú využívané na zvládanie zložitého terénu, na cestovanie, objavovanie, hoci je možné ho využívať aj ako auto na každodenné využitie. Možno zdôrazniť, že na základe predložených dôkazov o preukázaní dobrého mena bolo zistené, že staršie ochranné známky „DEFENDER“ sú spájané s obrazom auta, ktoré zvládne aj extrémne podmienky, čomu sa podriadila a je nasmerovaná aj propagácia takto označených tovarov. Hoci je teda možné vozidlo „DEFENDER“ využívať aj na každodenné používanie napr. v meste, či rodinami, jeho vytvorený obraz vo vnímaní spotrebiteľskej verejnosti je spájaný s objavovaním, prekonávaním prekážok a preskúmaním ťažkého terénu.

Napadnutá ochranná známka je zapísaná pre tovary „*kovy a ich zliatiny, rudy; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; trezory*“ v triede 6, tovary „*nekovové stavebné materiály; nekovové*



*neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmeny; nekovové prenosné stavby; nekovové pomníky*“ v triede 19, pre služby „*reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35 a pre služby „*stavebníctvo; opravy; inštalračné služby*“ v triede 37. Hoci majiteľ vo svojom vyjadrení poukázal na to, že jeho činnosť je zameraná na predaj, dodávku, inštaláciu a servis bezpečnostných a protipožiarnych dverí, pre účely predmetného konania je rozhodujúce znenie zoznamu tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky, ako je zapísané do registra a v zozname tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky nie sú zahrnuté protipožiarna, či bezpečnostné dvere, ba dokonca žiadne dvere. Z tohto dôvodu argument majiteľa o zameraní jeho obchodnej činnosti možno považovať za irelevantný.

Čo sa týka prekryvania segmentov trhu alebo verejnosti vo vzťahu k zapísaným tovarom a službám napadnutej ochrannej známky a tovarom, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno, možno poukázať na to, že spoločnosť navrhovateľa sa preukázateľne dlhodobo zaoberá výrobou a predajom automobilov, a to aj terénneho automobilu „DEFENDER“. S prihliadnutím na uvedené vo vzťahu k tovarom „*kovy a ich zliatiny*“ v triede 6, ako aj vo vzťahu k službám „*opravy, inštalračné služby*“ v triede 37 napadnutej ochrannej známky nemožno vylúčiť vznik prepojenia v mysli dotknutej spotrebiteľskej verejnosti s ochrannými známkami navrhovateľa s dobrým menom. Predmetné tovary napadnutej ochrannej známky sú technickým materiálom určeným na ďalšiu výrobu, využívaný je v mnohých odvetviach priemyslu, v strojárstve, v elektrotechnickom priemysle, aj v automobilovom priemysle. V prípade predmetných služieb, keďže sú definované všeobecne, do ich rozsahu patria aj opravy automobilov a inštalácia rôznych zariadení, napr. aj montáž alarmov do motorových vozidiel, teda medzi týmito tovarmi a službami napadnutej ochrannej známky možno nájsť určitú súvislosť (prelínanie segmentov trhu) s tovarmi starších ochranných znáмок s dobrým menom. Navrhovateľ súčasne v rámci činnosti smerujúcej k nadobudnutiu dobrého mena ochranných znáмок „DEFENDER“ preukázateľne investoval do reklamných kampaní a boli preukázané aj jeho aktivity spojené so značkou „DEFENDER“ v oblasti športu, charity aj ochrany prírody. Možno teda predpokladať, že vo vedomí spotrebiteľov pri kontakte so službami týkajúcimi sa „*reklamy*

*a obchodného manažmentu*“ v triede 35 majiteľa označenými , ktoré sú službami priamo namierenými na spotrebiteľa, dôjde k vyvolaniu predstavy starších ochranných znáмок s dobrým menom „DEFENDER“, vo vzťahu ku ktorým navrhovateľ vyvíja veľké úsilie s dlhoročnými investíciami. Majiteľ tak bez vynaloženia akýchkoľvek finančných prostriedkov, bez vlastných zásluh a obchodnej angažovanosti môže pri označení uvedených tovarov a služieb napadnutou ochrannou známkou čerpať zo známosti a atraktivity starších ochranných znáмок a požívať výhody, ktoré by inak získal len vynaložením vlastného úsilia, a to spravidla až za dlhšie časové obdobie. Jeho pozícia na trhu s predmetnými tovarmi a službami by tak mohla byť zvýhodnená v porovnaní s inými subjektmi, a to na úkor majiteľa starších ochranných znáмок. Prenos imidžu starších ochranných znáмок na neskoršie označenie môže pomôcť napadnutej ochrannej známke vo vzťahu k tovarom „*kovy a ich zliatiny*“ v triede 6, službám „*reklama, obchodný manažment*“ v triede 35 a službám „*opravy, inštalračné služby*“ v triede 37 získať lepšie postavenie na trhu.

Čo sa týka ďalších tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky („*rudy; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; trezory*“ v triede 6, tovary v triede 19, „*obchodná administratíva; kancelárske práce*“ v triede 35, „*stavebníctvo*“ v triede 37), tieto sú natoľko vzdialené trhu s vozidlami, vo vzťahu ku ktorým bolo preukázané dobré meno starších ochranných znáмок, že medzi nimi neexistuje žiadna reálna spojitosť. V prípade tovarov napadnutej ochrannej známky ide o nerasty, kovové káble, nádoby, drobný železiarsky tovar, kovové aj nekovové stavebné materiály a prenosné stavby, takže ide prevažne o tovary určené na použitie pri stavebných prácach a stavebné služby, ktoré sú spravidla poskytované spoločnosťami zameranými na stavebníctvo. Čo sa týka administratívnych a kancelárskych služieb, tieto sú spojené so zabezpečovaním chodu spoločností, ako evidovanie korešpondencie, zabezpečovanie bežných kancelárskych potrieb, spracúvanie podkladov a pod., a tak nie sú prioritne zamerané na reklamu a propagáciu tovarov a služieb vo vzťahu k spotrebiteľovi. Zároveň možno zdôrazniť, že ide o špecializované tovary a služby poskytované odborníkmi v danej oblasti a dotknutú spotrebiteľskú verejnosť tvorí prevažne odborná časť verejnosti, t. j. spoločnosti, remeselníci, odborníci, ktorí sa pohybujú vo výrobnnej oblasti alebo v stavebníctve, resp. aj širšia časť spotrebiteľov, ktorí môžu využívať stavebné služby, alebo ide o spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú dodávateľsky poskytované administratívne a kancelárske služby. Spotrebiteľia tak budú k daným tovarom a službám pristupovať s priemernou až zvýšenou mierou pozornosti, pretože nejde o tovary a služby bežnej spotreby, a teda prenos imidžu starších ochranných znáмок alebo vlastností s nimi spojených na uvedené tovary a služby napadnutej ochrannej známky, pre ktoré neexistuje priame logické prepojenie, nie je pravdepodobný. Navrhovateľ je výrobcom automobilov a preukázal dobré meno ochrannej známky „DEFENDER“ vo vzťahu k vozidlám a ich častiam

a vybaveniu. Predmetné tovary a služby napadnutej ochrannej známky, týkajúce sa stavebníctva, resp. administratívnych služieb, sú v tomto prípade natoľko vzdialené od segmentu trhu týkajúceho sa produkcie terénnych vozidiel, že k ich prieniku nijako nemôže dôjsť a neexistuje medzi nimi žiadna väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami s dobrým menom. Navyše navrhovateľ v spojitosti s uvedenými tovarmi a službami neuviedol skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné takúto súvislosť odôvodniť a na základe ktorých by bolo možné jednoznačne predpokladať a logicky vyvodiť nebezpečenstvo budúceho nečestného využívania alebo narušenia dobrého mena starších ochranných znáмок.

### **Neoprávnený zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom**

K neoprávnenému zásahu do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom môže dôjsť v prípade, ak by použitím označenia (napadnutej ochrannej známky) bez náležitého dôvodu došlo k neoprávnenému ťaženiu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo by to bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky alebo jej dobrému menu. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pre úspešné uplatnenie návrhu v súvislosti s námietkovým dôvodom podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach je postačujúca existencia čo i len jednej z uvedených situácií. Zásah do práv majiteľa staršej ochrannej známky s dobrým menom je dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, kvôli ktorému si príslušná skupina verejnosti ochrannú známku a označenie priblíži, t. j. vytvorí si medzi nimi súvislosť, hoci si ich priamo nezamieňa.

Navrhovateľ odôvodnil pravdepodobnosť zásahu do jeho práv plynúcich z dobrého mena starších ochranných znáмок „DEFENDER“ tým, že napadnutá ochranná známka by mohla ohroziť ich rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá by tak mohla byť rozriedená, že by došlo k poškodeniu ich reklamnej funkcie. Uviedol, že použitím veľmi podobného označenia so staršími ochrannými známkami navrhovateľa s dobrým menom sa majiteľ pokúšal využiť ich príťažlivosť, dobré meno a prestíž bez finančnej kompenzácie a bez toho, že by musel v tomto ohľade vyvíjať akékoľvek vlastné obchodné úsilie, preto ide o protiprávne získanú výhodu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných znáмок „DEFENDER“.

Pojem neoprávnené ťaženie z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena sa vzťahuje na prípady, v ktorých prihlasovateľ (v predmetnom prípade majiteľ napadnutej ochrannej známky) využíva atraktivnosť staršieho práva tým, že na svojich tovaroch alebo službách používa označenie, ktoré je podobné alebo zhodné so staršou ochranou známkou, ktorá je na trhu známa a má dobré meno, a teda zneužije jej silu atraktívnosti a reklamnú hodnotu alebo využije jej dobré meno, imidž a prestíž. Môže to viesť k neprijateľným situáciám obchodného parazitovania, v ktorých sa umožní majiteľovi napadnutej ochrannej známky „parazitovať“ na investíciách vynaložených majiteľom staršej ochrannej známky na propagáciu a budovanie dobrého mena pre svoju ochrannú známku, keďže môže podporiť predaj výrobkov majiteľa napadnutej ochrannej známky v rozsahu, ktorý je neprimerane vysoký v porovnaní s veľkosťou jeho investície do propagácie vlastného označenia.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti možno konštatovať, že boli naplnené podmienky vyplývajúce z ustanovenia § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, tzn. podobnosť označení, dobré meno starších ochranných znáмок a ťaženie z ich dobrého mena, a to vo vzťahu k tovarom „*kovy a ich zliatiny*“ v triede 6, k službám „*reklama, obchodný manažment*“ v triede 35 a k službám „*opravy, inštalčné služby*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky. Návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú v zmysle § 35 ods. 3 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na tento námietkový dôvod preto možno považovať vo vzťahu k uvedeným tovarom a službám za opodstatnený.

Čo sa týka tovarov napadnutej ochrannej známky v triede 19, tovarov „*rudy; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovové nádoby na skladovanie alebo prepravu tovarov; trezory*“ v triede 6, služieb „*obchodná administratíva, kancelárske práce*“ v triede 35 a služieb „*stavebníctvo*“ v triede 37 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, možno konštatovať, že medzi nimi a tovarmi, pre ktoré získali staršie ochranné známky dobré meno, neexistuje taká väzba, na základe ktorej by bolo možné predpokladať vznik súvislosti medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími ochrannými známkami s dobrým menom a tým logicky ani možného budúceho ťaženia z dobrého mena, či poškodzovania dobrého mena starších ochranných znáмок, preto v tejto časti možno návrh na vyhlásenie napadnutej ochrannej známky za neplatnú považovať za neopodstatnený.



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

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


Navrhovateľ takto uplatnený dôvod odôvodnil skutočnosťou, že majiteľ v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky vedel o existujúcich právach navrhovateľa a jej podaním sa snažil uzurpovať si pre svoje výrobky a služby časť svetového ohlasu navrhovateľa. Poukázal na to, že používanie napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k zapísaným výrobkom by mohlo ukazovať na vzťah medzi majiteľom a navrhovateľom klienta teda, že navrhovateľ mu poskytol súhlas/licenciu s používaním názvu „DEFENDER“.

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

Pri posudzovaní dobrej, resp. zlej viery je potrebné zvážiť akúkoľvek relevantnú okolnosť, najmä, či osoba podávajúca prihlášku o práve inej osoby na zhodné alebo podobné označenie vedela, alebo či v dobe podania prihlášky ochrannej známky o tomto práve vedieť mohla, ďalej či by podaním prihlášky ochrannej známky došlo k poškodeniu inej osoby, a tiež to, či neexistuje dôvod, ktorý by konanie prihlasovateľa ospravedlňoval. Za konanie v nie dobrej viere možno považovať napríklad aj situáciu, keď je prihlasovateľ obchodne alebo hospodársky prepojený so subjektom používajúcim zhodné alebo podobné označenie a podaním prihlášky ochrannej známky by prihlasovateľ získal určitú neoprávnenú výhodu, napríklad by zneužil rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršieho označenia alebo by bránil vstúpiť oprávnenej osobe na trh v určitej krajine, vytláčal by ju z tohto trhu (podanie tzv. blokačnej prihlášky ochrannej známky) a podobne, a na druhej strane by subjekt používajúci staršie zhodné alebo podobné označenie utrpel nejakú ujmu, ktorá sa môže prejaviť naplno až v budúcnosti.

Za rozhodujúce skutočnosti pre zistenie, či prihlasovateľ konal pri podaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere, je nutné považovať jednak objektívnu známosť (vedomosť) určitej skutočnosti a jednak subjektívny úmysel (zámer). Relevantným okamihom na posúdenie dobrej viery prihlasovateľa napadnutej ochrannej známky je okamih podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, čo je v predmetnom prípade 16.4.2018.

Na základe predloženého návrhu bolo zistené, že navrhovateľ je majiteľom starších ochranných známk „DEFENDER“, o ktorých bolo v tomto konaní zistené, že nadobudli dobré meno vo vzťahu k tovarom „motorové vozidlá, ich časti a vybavenie“ v triede 12 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Majiteľ si 16.4.2018 prihlásil na ochranu označenie , pre tovary a služby v triedach 6, 19, 35 a 37, pričom ide zjavne o odlišné tovary a služby, než pre aké bolo preukázané dobré meno starších ochranných známk.

Navrhovateľ v podanom návrhu vedomosť majiteľa o jeho starších právach k ochranným známkam „DEFENDER“ odvodzoval od skutočnosti, že svoje ochranné známky používal viac ako dvadsať rokov po celom svete. V konaní síce priama vedomosť majiteľa o skorších právach navrhovateľa k ochranným známkam „DEFENDER“ v čase pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky preukázaná nebola, avšak vzhľadom na preukázané dobré meno starších ochranných známk navrhovateľa nemožno vylúčiť a možno predpokladať, že majiteľ mohol mať vedomosť o existencii starších práv a o právach navrhovateľa

k týmto označeniam. Ďalej však je potrebné zdôrazniť, že v konaní nebolo preukázané, že by pred podaním prihlášky napadnutej ochrannej známky medzi majiteľom a navrhovateľom existoval nejaký vzťah. Hoci navrhovateľ poukázal na to, že podľa európskej judikatúry môže existovať zlá viera na strane prihlasovateľa aj v prípade, keď predchádzajúci vzťah neexistoval, je potrebné zdôrazniť, že okolnosti v takých prípadoch musia jasne napr. poukazovať na to, že prihlasovateľ si prihlásil na ochranu napr. úplne zhodné označenie, ktoré bolo obrazové, či natoľko originálne, že nemohlo ísť o náhodnú voľbu a zápisom takéhoto označenia by mohlo dôjsť k tzv. blokácii vstupu majiteľa skoršieho označenia na náš trh, čo bol aj prípad konania o návrhu na vyhlásenie ochrannej známky č.231991 „yp“ za neplatnú, na ktoré v tejto súvislosti navrhovateľ poukázal. Hoci bola konštatovaná podobnosť napadnutej ochrannej známky so staršími ochrannými známkami navrhovateľa, bez preukázania ďalších relevantných okolností, tento fakt nemožno automaticky spájať so zlým úmyslom prihlasovateľa takéhoto označenia.

Napadnutá ochranná známka, aj keď obsahuje podobný slovný prvok so staršími ochrannými známkami, nie je tvorená zhodným označením, bola prihlásená pre odlišné tovary a služby, pre ktoré sú zapísané staršie ochranné známky navrhovateľa a súčasne zoznam tovarov a služieb napadnutej ochrannej známky je v súlade s činnosťou jej majiteľa (podľa jeho výpisu z obchodného registra). Podanie prihlášky napadnutej ochrannej známky za týchto okolností nemožno považovať za konanie v zlej viere, žiadna okolnosť nepoukazuje na akýkoľvek zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky.

Predložené doklady ani zistené skutočnosti nepoukazujú na zlý úmysel majiteľa pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a navrhovateľ žiadnym spôsobom nepreukázal, že by majiteľ či už v čase podania, alebo po zápise napadnutej ochrannej známky vyvíjal aktivity, ktoré by na jeho zlý úmysel poukazovali, teda že si neprihlásil napadnutú ochrannú známku na ochranu s cieľom jej používania, ale napr. s úmyslom brániť navrhovateľovi v predaji jeho výrobkov označených „DEFENDER“ alebo s úmyslom zabrániť vstupu výrobkov navrhovateľa na náš trh.

Navrhovateľ neunesol dôkazné bremeno a relevantnými dôkazmi nepreukázal, že majiteľ pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky vedome konal v rozpore s uznávanými princípmi etického správania alebo poctivými obchodnými a podnikateľskými zvyklosťami, preto je potrebné návrh podaný v zmysle § 35 ods. 1 zákona o ochranných známkach v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach považovať za nedôvodný.

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.

Mgr. Bc. Miroslav Čellár  
podpredseda

Doručit:  
JUDr. Eva Bušová  
Tobrucká 6  
811 02

JUDr. Zuzana Drobnáková  
Kubínska 1104/6  
010 08 Žilina